

BBLP  
MEYER LUSTENBERGER  
Postfach  
CH-8029 Zürich

Standort: G63

Klassifikation: 86



**Schweizerische Mitteilungen  
über Immaterialgüterrecht  
(SMI)**

**Revue suisse  
de la propriété intellectuelle  
(RSPI)**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Aufsätze</b>	9
<i>Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen im gewerblichen Rechtsschutz</i> EUGEN BRUNNER	9
<i>Die vorsorglichen Massnahmen im gewerblichen Rechtsschutz gemäss der Tessiner Prozessordnung</i> SPARTACO CHIESA	27
<b>Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse</b>	35
<b>I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen / Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux</b>	35
«ABAQUE». Risque de confusion. Péremption du droit d'agir. ATF du 20 octobre 1987	35
«FOCUS». Verwechselbarkeit der Firmen Genossenschaft Focus Satz-Service und Focus AG für Marketing und direkte Kommunikation. BGE vom 29. März 1988	38
«MANDATAIRE». Risque de confusion. Raison générique. ATF du 1er juin 1981	42
«SEPROCOCOM». Verwechselbarkeit zwischen Seprocom AG und Seproco Trading AG. KG ZG vom 25. Juni 1987	44
«WIP». Keine Verwechselbarkeit zwischen den Firmen WIP Personal AG und WIP Wirtschafts- und Personalberatungs AG. ER i.S.V. am KG ZG vom 6. Juli 1988	47

<b>II. Urheberrecht / Droit d'auteur</b>	51
«COMPUTERHANDBUCH». Werkcharakter. Inverkehrbringen eines Raubdrucks. Sachverhaltsirrtum. ER BGer Horgen vom 4. Februar 1988	51
«AUTO-CAD». Unbefugtes Kopieren von Computerprogrammen. ER i.s.V. am KG ZG vom 30. August 1988	58
«TRIATHLON-SIGNET». Zur Schützbarkeit von Piktogrammen. KG SG vom 16. Juni 1988 mit Anmerkung von Lucas David	62
«ZEITUNGSARTIKEL». Zur Werkqualität. Kürzel eines Autors und Kennzeichnung eines Originalbeitrages. Übernahme ohne Quellenangabe. Genugtuung. BGE vom 26. Januar 1987	68
«AKTIVLEGITIMATION DER SUISA». StGer BS vom 15. Dezember 1987, bestätigt durch AG BS vom 23. November 1988	73
«SCHADENERSATZ IM URHEBER- UND STRAFRECHT». ER ZH vom 23. Oktober 1987	74
«ANSPRUCH AUF TARIFENTSCHÄDIGUNG DER SUISA». KG GR vom 9. Februar 1988	74
«TARIF K». Gültigkeit. ESchK vom 13. Januar 1986	75
«TARIF K». Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig. Autonomie bei der Ausgestaltung der Tarife von Verwertungsgesellschaften. BGE vom 11. Mai 1988	80
<b>III. Markenrecht / Droit des marques</b>	88
«CHICCO D'ORO». Marques descriptives. TA TI du 26 mars 1987	88
«EILE MIT WEILE». Dieser Spielname ist zum Freizeichen geworden. BGE vom 29. Juni 1988	92

	5
«MISSONI II». Publication du jugement. ATF du 26 septembre 1986	93
«ROLEX-IMITATION». Keine Einziehung von gefälschten Markenwaren, die zum Eigengebrauch erworben worden sind. BGE Kassationshof vom 19. Januar 1988	95
<b>IV. Patentrecht / Droit des Brevets</b>	97
«TARGA». Utilisation. Nouveauté et niveau inventif. Imitation. TA TI du 15 octobre 1987	97
«SCHUTZSCHRIFT III». Pflicht zur Entgegennahme von Schutz- schriften. Präs. HG SG vom 11. August 1988	103
<b>V. Modellschutz / Droit des modèles</b>	105
«TAUSENDFÜSSLER». Nachahmung von modellrechtlich geschützten Plüsch-Spielzeugtieren. OG SO vom 12. Januar 1988 und BGE vom 22. November 1988	105
<b>VI. Wettbewerbsrecht / Droit de la concurrence</b>	112
«METAPLAN». Verwechselbarkeit zwischen der deutschen Metaplan Gesellschaft für Planung und Organisation mbH. und der schweizerischen Metaplan AG. HG SG vom 8. Juni 1988	112
«GARANTIE DES PRIX». Publicité mensongère. CJ GE du 19 novembre 1986	116
«TABLEAUX DE REFERENCES AUX PARFUMS D' AUTRUI». Qualité pour agir d'un syndicat français. Illicéité d'une publicité. Ordonnance provisionnelle. CJ GE du 21 décembre 1988	118
«LEASING». Abwerbung von Leasing-Kunden. Unlautere Abwerbung von Konsumenten, die ungültige Leasing-Verträge abgeschlossen haben. HG SG vom 26. November 1986 und 12. April 1988	125

«DIPL. ARCHITEKT HTL». Verwendung des Titels Dipl. Architekt durch einen Technikumsabsolventen. OG ZH vom 8. April 1988	129
«ING. HTL». Titelanmassung. OG GL vom 25. Mai 1987	136
«SUPER SHOT». Sklavische Nachahmung von Modellbausätzen. ER i.s.V. am KG ZG vom 15. März 1988	136
«KUNDENKREIS». Kundenkreis als Geschäftsgeheimnis. Kass. Ger. ZH vom 19. September 1988	139
«FERRARI». Risque de confusion entre un original et une réplique. Mise en circulation de marchandises falsifiées. TP GE du 6 mai 1988	143

### **Verweise auf UWG-Sachverhalte in Rechtsprechungen über gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte**

<i>I. Firmen, Enseignes und Namensrechte etc.</i>	35
«WIP»	47
<i>II. Urheberrecht</i>	51
«AUTO-CAD»	58
<i>III. Markenrecht</i>	88
«CHICCO D'ORO»	88
«MISSONI II»	93

### **Buchbesprechungen / Bibliographie**

«CEDIDAC»: La nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale», Colloque Lausanne 1988. (Jaques Guyet)	146
Cherpillod, Ivan: La fin des contrats de durée. (Jaques Guyet)	147

Graz, Dominique: Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises. (Jaques Guyet)	148
Martin-Achard, Edmond: La loi fédérale contre la concurrence déloyale. (Jaques Guyet)	149
Pasche, Jean-Daniel: La protection des armoiries fédérales et de l'indication «Suisse». (Jaques Guyet)	151
Vogel, Louis: Droit de la concurrence et concentration économique. (Jaques Guyet)	151
Jung, Alfred: Der Schutz von geographischen Herkunftsangaben im multi- und bilateralen europäischen Vertragsrecht sowie im EG-Recht. (Lucas David)	152
Kernprobleme des Patentrechts, Festschrift INGRES. (Felix H. Thomann)	153
Nimmer, Melville B. and Gfeller, Paul Edward (Editors), International Copyright Law and Practice, (21 jurisdictions, 1 looseleaf volume) Matthew Bender & Co. Inc. Albany, New York 12204 USA. (Christian Englert)	154
<b>Liste bibliographique</b>	155
<b>Mitteilungen / Informationen</b>	156



**Schweizerische Mitteilungen  
über Immaterialgüterrecht  
(SMI)**

**Revue suisse  
de la propriété intellectuelle  
(RSPI)**

**Heft 2 1989 Fascicule 2**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Aufsätze</b>	163
<i>Unterschiedliche Anforderungen an schweizerische und europäische Patente</i> JEAN-LOUIS COMTE, Fribourg	163
<i>Kritisches zu neueren patentrechtlichen Entscheiden</i> MARIO M. PEDRAZZINI, St. Gallen / Zürich	177
<i>Die vertragliche Behandlung des KNOW HOW</i> MARIO M. PEDRAZZINI, St. Gallen / Zürich	183
<i>Die werbliche Selbstkontrolle der Schweiz</i> HANSPETER MARTI, Zürich	197
<b>Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse</b>	201
<b>I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen / Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux</b>	201
«INACOS». Keine Monopolisierung von Endsilben. ER i.s.V. am HGer ZH vom 23. März 1988	201
<b>II. Urheberrecht / Droit d'auteur</b>	205
«AUTO-CAD II». Unbefugtes Kopieren von Computerprogrammen. Präs. I KGer NW vom 7. Oktober 1988	205
«NINE TO SIX». Urheberrechtlicher Schutz eines Zifferblattes. ER i.s.V. am OGer ZH, 6. Juni 1989	208
«EINKAUFSZENTRUM GLATT». Änderungen an Vorentwürfen für Bauwerk. Keine Verletzung des Urheberrechts. OGer ZH vom 28. August 1989	210

<b>III. Markenrecht / Droit des marques</b>	217
«INCAROM». Verwechselbarkeit der beiden Kaffeemarken Incarom und Oscarom. KGer ZG, vom 20. April 1989	217
«EAU SAUVAGE». Verletzung eines Lizenzvertrages? Massnahmeentscheide des Präsidenten des Handelsgerichts Aargau, der Justizkommission Luzern und des Einzelrichters i.S.V. am HGer Zürich, vom 7. Februar 1989	220
<b>IV. Patentrecht / Droit des Brevets</b>	230
«SELBSTSCHALTER». Unterscheidungen zwischen «Nachmachung – Nachahmung» und «Teilurteil – Zwischenentscheid»; erneute Anhörung kantonaler Experten vor Bundesgericht. HG BE vom 7. Januar 1986 BGE vom 5. März 1987	230
«BAYONOX-OLAQUINDOX». Einseitige Durchführung eines Verletzungs- verfahrens. HG BE vom 12. Januar 1987	243
«HÜLSENWECHSELEINRICHTUNG». Neuheit, Erfindungshöhe, technischer Fortschritt, Nachahmung, Aequivalenz. HG BE vom 19. Januar 1984	245
«HARTSCHAUMPLATTEN». Nichtigkeit, Voraussetzungen zum Überprüfen der tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse. BGE vom 4. Juni 1987	255
«HAWE MICRO DISCS». Keine Kompetenzattraktion der Patentnichtig- keitsklage. BGE, 1. Ziv. Abt. vom 3. März 1988	264
<b>V. Wettbewerbsrecht / Droit de la concurrence</b>	266
«AVANTI». Markenmässiger Gebrauch des verletzenden Zeichens. Gebrauch bei Wort- /Bildzeichen. BGer, 1. Ziv. Abt. vom 22. November 1988	266

	161
«PLASTICOLOR». Keine Durchsetzung dieser Wortkombination im Verkehr. Obergerichtskommission OW vom 30. November 1988	270
«SOURCE CODE». Geheimniswahrung in UWG-Streitigkeiten. KGer NW, Ziv. Abt. I vom 15. Februar 1989	271
<b>VI. Muster- und Modellrecht / Dessins et modèles</b>	273
«GRIL». Validité du modèle. Intérêt à faire constater la nullité. CJ GE du 23 juin 1989	273
<b>VII. Verweise auf UWG-Sachverhalte in der Rechtsprechung über Urheberrecht</b>	
«AUTO-CAD».	205
<b>VIII. Buchbesprechungen</b>	280
Dessemontet, François (Herausgeber): UWG, Gesetz, Materialien, Rechtsprechung. (Christian Englert)	280
Bühring, Manfred: Gebrauchsmustergesetz, Kommentar	280
Schulte, Rainer: Patent- und Musterrecht, Textausgabe	281



# Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen im gewerblichen Rechtsschutz\*

von Dr. Eugen Brunner, Zürich

## 1. Die Zulässigkeit der vorsorglichen Massnahme

### 1.1

Mit dem Begriff der vorsorglichen Massnahme wird in Lehre und Rechtsprechung der einstweilige Rechtsschutz einer Partei bis zur definitiven Entscheidung über die Klage umschrieben. Es sollen hierdurch die Nachteile abgewendet werden, die dem Rechtsschutz Suchenden durch die Dauer des Prozessverfahrens entstehen. Gegenstand des einstweiligen Rechtsschutzes ist mithin der Rechtsanspruch der klagenden Partei, der durch die Dauer des Prozesses gefährdet ist. Dieser Schutz umfasst alle schutzwürdigen Interessen einer Prozesspartei, aber auch nur diese, die im Rahmen der definitiven Rechtsverwirklichung zugelassen sind.

Nach ihrem Zweck werden die vorsorglichen Massnahmen eingeteilt in Sicherungsmassnahmen, Regelungsmassnahmen und Leistungsmassnahmen. Unter Sicherungsmassnahmen sind nach vorherrschender Auffassung Massnahmen zur Sicherung des Urteilsvollzuges zu verstehen; dies sind in dem hier interessierenden Bereich solche zur Beseitigung des widerrechtlichen Zustandes wie die Beschlagnahme von Werkzeugen, Einrichtungen oder Warenlagern. In diesem Sinne wurde auch schon der Rückzug und die Rücknahme von Ware mit einer verletzenden Marke bei Käufern und Wiederverkäufern angeordnet, «soweit die Rückgabe freiwillig erfolgt». Dazu gehören auch Massnahmen zur Aufrechterhaltung des tatsächlichen (bestehenden) Zustandes. Die Sicherung von Schadenersatz und Gewinnherausgabeansprüchen fällt jedoch hier (anders bei der Beweissicherung) aus den bekannten allgemeinen Gründen (Ordnung der Vollstreckung im SchKG usw.) ausser Betracht. In die Leistungsmassnahmen können Gebote wie z.B. zur Änderung der Firma (dazu allerdings nachstehender Vorbehalt) oder Belieferung eines Aussenseiters eingereicht werden. Vor allem gehören dazu die vorläufigen Unterlassungsansprüche, die im gewerblichen Rechtsschutz einen besonderen Stellenwert haben. Diese Massnahmen dienen der vorläufigen Befriedigung materieller Ansprüche. Überholt ist die Auffassung (in ZR 31 Nr. 4), beim Schutz von Ausschliesslichkeitsrechten wie Patent-, Muster- und Modellrechten usw. gehe es um die Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes.

---

\* Leicht gekürzte Fassung eines Referats, das der Verfasser am 1. Dezember 1987 an einer Veranstaltung des Instituts für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) in Zürich gehalten hat.

Unter dem neuen UWG, das vermutlich nächstes Jahr in Kraft treten wird, kann sich im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Leistungsschutz, je nachdem wie dieser interpretiert wird, die Frage nach zeitlich begrenzten Unterlassungsansprüchen stellen. Gegen die vorsorgliche Sicherung solcher Ansprüche und ihre allfällige zeitliche Limitierung bestünden keine Bedenken; das Problem in solchen Fällen besteht weit mehr in der rechtzeitigen Anordnung der Massnahme, bevor sie überholt ist. (In der Praxis wurde diese Frage im Zusammenhang mit der Verwertung von Geschäftsunterlagen, die sich ein Konkurrent auf unlauterem Wege beschafft hatte, schon aufgeworfen, aber nicht entschieden).

## 1.2.

Ausgeschlossen sind nach allgemeiner Regel vorsorgliche Massnahmen, die eine definitive Beurteilung zum Gegenstand haben. Dies wäre in dem hier in Frage stehenden Bereich etwa die «vorsorgliche» Richtigstellung einer herabsetzenden Äusserung über einen Konkurrenten (Art. 2 Abs. 1 lit. c UWG), eine solche Richtigstellung vor Abklärung des Wahrheitsgehaltes wäre zumindest untunlich; denkbar ist jedoch die Gegendarstellung. Die Praxis verweigert auch eine vorsorgliche Massnahme dahingehend, es sei der zuständigen Behörde die Herkunft der «in seinem Besitz befindlichen widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse anzugeben» (Art. 66 lit. b PatG, ähnlich Art. 24 lit. e MschG, Art. 24 Ziff. 4 MMG); die Erfüllung dieses Anspruches setzt eine definitive Entscheidung über die Widerrechtlichkeit der Handlungsweise voraus. Aus den gleichen Überlegungen wurde auch schon die Beschlagnahme von Geschäftspapieren zur Preisgabe des Namens des Lieferanten abgelehnt. Denkbar wäre eine vorsorgliche Sicherung dieser Ansprüche durch einstweilige Bekanntgabe an das Gericht, wenn Gefahr bestehen sollte, dass dahingehende Ansprüche später nicht mehr erfüllt werden könnten; die Erfüllung dieses Anspruches durch Weiterleitung an den Schutzrechtsinhaber setzt hingegen eine definitive Entscheidung über die Widerrechtlichkeit der vorgeworfenen Handlung voraus. Bei Vorliegen der hierfür erforderlichen Voraussetzungen kann der Anspruch allerdings im Befehlsverfahren (schnelle Handhabung klaren Rechtes) durchgesetzt werden.

Ähnlich liegen die Verhältnisse bei einer im Handelsregister eingetragenen Firma, die mit einer älteren Firma (oder einem Handelsnamen einer ausländischen Handelsgesellschaft usw.) kollidiert. Da ein Unternehmen, das tätig ist, einen Namen haben muss, hätte ein vorsorgliches Verbot, die Firma weiter zu gebrauchen, notwendigerweise zur Folge, dass die betroffene Firma einstweilen einen neuen Namen annehmen müsste; dies wäre aber praktisch mit so schweren Nachteilen verbunden, dass diese Möglichkeit ausser Betracht fällt. Damit ist aber, sofern es sich nicht um ein Verbot gegen eine erst beabsichtigte Firma handeln sollte, ein vorsorgliches Massnahmeverbot dahingehend, die bisherige Firma einstweilen nicht zu gebrauchen, zumindest sehr fragwürdig. Vorbehalten ist auch hier die schnelle Handhabung klaren Rechtes.

In manchen Entscheiden und in der Literatur ist auch die Rede davon, dass vorsorgliche Massnahmen nicht zulässig sind, wenn durch sie eine irreversible Rechts-

lage geschaffen wird. Es sind dies Fälle, wo die vorsorgliche Massnahme zwar nicht gerade eine definitive Beurteilung des Anspruches bedeutet, jedoch faktisch auf einen ähnlichen Zustand hinausläuft. Die mir bekannten Fälle sind freilich mit den vorgenannten identisch.

### 1.3

Art. 9 Ziff. 1 des geltenden UWG, Art. 77 Abs. 1 PatG und Art. 28c Abs. 2 Ziff. 2 ZGB nennen vorsorgliche Massnahmen auch zur Beweissicherung. Gemäss zürcherischem Prozessrecht (§ 231 ZPO) sind Vorkehren zur Sicherstellung gefährdeter Beweise keine vorsorgliche Massnahmen, und es finden darauf die §§ 110 und 233 Ziff. 3 ZPO keine Anwendung; vielmehr unterliegt die Beweissicherung des kantonalen Rechtes eigenen Regeln. Dogmatisch ist dies richtig. Nach Vogel, Grundriss, S. 254, unterscheiden sich Beweissicherungsmassnahmen von vorsorglichen Massnahmen insofern, als nur der drohende Verlust von Beweismitteln zu Frage steht. Mit Rücksicht auf die bundesrechtliche Ordnung sind jedoch auch diese «vorsorglichen» Massnahmen mit in Betracht zu ziehen. Die bundesrechtliche Beweissicherung ist insofern ein äusserst wirksames Mittel, als sie gemäss Art. 77 Abs. 1 PatG ausdrücklich die Beschreibung patentverletzender Gegenstände (*saisie descriptive*, zum Beispiel durch Sachverständige) kennt. Dahin gehört auch die in Art. 77 Abs. 1 PatG genannte Beschlagnahme (*saisie réelle*), wobei unter diesem Titel im Unterschied zur Beschlagnahme zwecks Beseitigung des widerrechtlichen Zustandes wohl nur die Beschlagnahme einzelner Gegenstände oder die Entnahme von Probemustern in Betracht kommt. Zulässig ist auch die Beschlagnahme von Zeichnungen und ebenso von kaufmännischen Buchungsunterlagen zur Feststellung des Umfanges von Patentverletzungen. Zum gleichen Zwecke wird hin und wieder die Inventaraufnahme z.B. von mit einer widerrechtlich gekennzeichneten Marke versehenen Ware angeordnet, zumal wenn dadurch die Beschlagnahme vermieden werden kann. Diese Beweismittel müssen selbstverständlich dann auch im ordentlichen Prozess zugelassen werden.

Die entscheidende Frage in diesem Zusammenhang geht indessen dahin, ob diese Mittel nur zur Beweissicherung im herkömmlichen Sinne eingesetzt werden dürfen, oder ob sie auch zu Informationszwecken einer Prozesspartei, zur Sammlung des Prozessstoffes, zulässig sind. Das faktische Interesse zum Beispiel des Patentinhabers daran kann nicht in Abrede gestellt werden, da ein Besichtigungsrecht des Antragstellers die Entscheidung darüber, ob etwa ein Verletzungsprozess mit Erfolg einzuleiten sei und mit welchem Antrag, erleichtert, ein solches Informationsrecht somit der Vorbereitung des Hauptprozesses dienen würde. Indessen würde damit der Rahmen der Beweissicherung nach unserer Rechtsauffassung gesprengt. Es gibt zwar einige Entscheide kantonalen Gerichte, die in Richtung einer solchen Informationspflicht gehen. So wurde z.B. die Beweissicherung durch Inventaraufnahme zum Zwecke bejaht, demjenigen, der Schutz beansprucht, die Sicherung des Beweises für einen Sachverhalt zu ermöglichen, damit er in Stand gesetzt werde, die Klage zum Schutz seiner behaupteten Rechte einzuleiten. Oder es wurde schon gesagt, die Beweisaufnahme durch einen Sachverständigen zur Prüfung der Tätigkeit

eines Unternehmens bezüglich der Fabrikation eines bestimmten Erzeugnisses sei zu bejahen. Selbstverständlich kann eine Partei im Prozess eine entsprechende Behauptung aufstellen und Beweis dafür anbieten. Vorprozessuale vorsorgliche Beweisaufnahmen einzig zu dem genannten Zwecke, also ohne Vorliegen einer Beweisgefährdung, sind jedoch abzulehnen. Die hier in Betracht fallenden Bundesgesetze kennen keine materiellen Ansprüche auf Feststellung des Tatbestandes, insbesondere keine Hilfsansprüche auf Auskunftserteilung oder Abrechnung durch den Verletzungsbeklagten über den Umfang der vom Kläger behaupteten Patentverletzung. Nebenbei bemerkt lässt auch das kantonale (zürcherische) Privatrecht (§§ 230/231 Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch) keinen Raum für solche Ansprüche. Mitunter wird eine solche Auskunftspflicht aus Art. 2 ZGB abgeleitet, wenn eine erste Verletzung feststeht. Nach der herrschenden Rechtsprechung ist ein solcher Anspruch nicht selbständig, sondern nur nach festgestellter Verletzung im Zusammenhang mit dem Schadenersatz- oder Gewinnherausgabeanspruch durchsetzbar. Die Zürcher Praxis bejaht übrigens einen gleichen prozessualen Anspruch, der zumeist mit dem Beweismittel der Buchexpertise verbunden ist, im Rahmen des Beweisverfahrens. Die Zürcher Prozessordnung erlaubt dem Kläger in solchen Fällen auch, das Klagebegehren erst nach Durchführung des Beweisverfahrens zu beziffern. Offen ist dabei die Frage, ob vom Kläger erst in diesem Zeitpunkt eine Entscheidung darüber verlangt werden kann, ob er Schadenersatz oder Gewinnherausgabe fordere; sollte ein derartiges alternatives Klagerecht verneint werden, so bliebe dem Kläger noch die Möglichkeit der Klageänderung nach Durchführung des Beweisverfahrens offen.

## *2. Die gesetzlichen Grundlagen der Anspruchsvoraussetzungen*

### 2.1

Es besteht eine ganze Palette von Vorschriften über vorsorgliche Massnahmen. Solche Vorschriften finden sich im Patentgesetz (Art. 77 ff. PatG), im Markenschutzgesetz (Art. 31 MschG), im Bundesgesetz betreffend die gewerblichen Muster und Modelle (Art. 28 MMG), im Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst (Art. 52 ff. URG), im Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (Art. 9 ff. UWG), in Art. 28c ZGB. Das Kartellgesetz (Art. 13 KG) wiederum verweist auf Art. 28c ZGB, ebenso das revidierte UWG, das voraussichtlich 1988 in Kraft treten wird. Keine Regeln über den einstweiligen Rechtsschutz finden sich hingegen im 31. Titel des Obligationenrechtes betreffend die Firma. Demgegenüber kennen wiederum die meisten kantonalen Prozessordnungen Vorschriften über vorsorgliche Massnahmen im Sinne des erwähnten einstweiligen Rechtsschutzes (Zürich § 222 Ziff. 3 ZPO und 110 ZPO). Es fragt sich bei dieser Sachlage, nach welchen Vorschriften die Voraussetzungen der vorsorglichen Massnahmen zu beurteilen sind und ob sich überhaupt einheitliche Regeln aufstellen lassen.

## 2.2.

Gemäss einer älteren Entscheidung des Bundesgerichtes (BGE 63 II 399) kommt im Bereich des Firmenrechtes ausschliesslich kantonales Prozessrecht zur Anwendung. Offen ist die Frage, ob sich der Firmeninhaber (ähnlich der Träger eines ausländischen Handelsnamens) mit Rücksicht auf die namensrechtliche Natur der Firma nunmehr auf den einstweiligen Rechtsschutz des Art. 28c ZGB berufen könne. Jedenfalls gilt nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtes die allgemeine Regel, dass der einstweilige Rechtsschutz soweit eine Frage des Bundesrechtes ist, als darin subjektive Rechte zu- und aberkannt werden, und dass dem kantonalen Prozessrecht lediglich noch die Aufrechterhaltung des tatsächlichen (bestehenden) Zustandes vorbehalten ist (BGE 103 II 5, 104 II 279). Demzufolge ist die Grundlage für einstweilige Unterlassungsansprüche zum Schutze einer Firma wegen Verwechslungsgefahr, soweit Massnahmen in dieser Hinsicht überhaupt zulässig sind (vgl. vorstehend unter Ziffer 1.2), im Bundesrecht, d.h. wohl die Analogie zu den vorhandenen bundesrechtlichen Vorschriften zu suchen. Kantonales Recht gilt noch für Massnahmen zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes (anderer Auffassung Vogel, Probleme des einstweiligen Rechtsschutzes in SJZ 76 (1980), S. 93, wonach der gesamte vorsorgliche Rechtsschutz im Bundesrecht begründet ist; doch hat sich diese Auffassung noch zu wenig durchgesetzt, um als bewährte Lehre [Art. 1 Abs. 1 ZGB] bezeichnet werden zu können).

Dies gilt grundsätzlich auch für diejenigen Teilbereiche, die durch die vorstehend weiter genannten Bundesgesetze nicht erfasst sind. Gemeint ist damit folgendes: Die Spezialgesetze wie zum Beispiel das Patentgesetz beziehen sich grundsätzlich nur auf die in diesen Gesetzen vorgesehenen Klagen. Entgegen einer vor nicht langer Zeit ergangenen Entscheidung bezieht sich das Patentgesetz allerdings auch auf Schadenersatzansprüche wegen Patentverletzung und nicht nur auf Sicherungsmassnahmen im Zusammenhang mit der Patentverletzung als solcher. Dahin ist auch der von der Rechtsprechung erst nachträglich anerkannte Gewinnherausgabeanspruch wegen Patentverletzung zu rechnen, obgleich dieser im übrigen im Obligationenrecht begründet ist und international Tendenzen bestehen, diesen Anspruch wegen der Verschiedenheit nationaler Rechte gesondert zu behandeln. – Hingegen sind die Klagen im Zusammenhang mit Vertragsstreitigkeiten über Patente oder Marken, Lizenzen usw. keine solchen aus den genannten Spezialgesetzen. Vorsorgliche Massnahmen in diesem Zusammenhang sind daher wiederum nach den allgemeinen Regeln des Massnahmerechtes zu beurteilen. Trotz des Schutzes des gutgläubigen Dritten im Fall der Unterlassung der Eintragung einer Patentübertragung oder Lizenzerteilung im Patentregister (Art. 33 Abs. 4 und 34 Abs. 3 PatG) sind dahingehende Massnahmen eher selten. Meines Wissens erliess das Handelsgericht Zürich ein einziges Mal ein solches Verfügungsverbot mit dem Ersuchen an das Bundesamt für geistiges Eigentum, das Verbot im Patentregister vorzumerken und keine dem Verbot zuwiderlaufende Erklärungen zu registrieren. Ähnlich verfügte es aber auch bei einer patentrechtlichen Abtretungsklage gestützt auf Art. 77 PatG, die Eintragung eines Patentes auf den Namen des Anmelders einstweilen zu unterlassen bis zur definitiven Entscheidung über das behauptete bessere Recht des Antragstellers.

## 2.3

Soweit die genannten Bundesgesetze die Voraussetzungen der vorsorglichen Massnahmen im einzelnen regeln, besteht diesbezüglich für kantonales Prozessrecht jedenfalls kein Raum; der Anwendungsbereich des kantonalen Prozessrechtes beschränkt sich im wesentlichen auf die Anordnung und Durchführung der Massnahme, insbesondere das Verfahrensrecht (soweit hier nicht wiederum das Bundesrecht vorgreift). Dies trifft zu für das Patentgesetz, das UWG und neuerdings Art. 28c ZGB und damit auch alle diejenigen Gesetze, die wiederum auf Art. 28c ZGB verweisen. Und zwar gilt dies für den eigentlichen einstweiligen Rechtsschutz und die Beweissicherung, soweit das Bundesrecht beweissichernde Mittel über das kantonale Prozessrecht hinaus zur Verfügung stellt. Man wird jedoch annehmen dürfen, dass der Bundesgesetzgeber nicht in die Sicherung gefährdeter Beweise gemäss kantonalem Prozessrecht eingreifen wollte, mithin die Beweissicherung der nach kantonalem Prozessrecht zulässigen Beweismittel im Falle der Beweisgefährdung dem kantonalen Prozessrecht vorbehalten bleibt; ein weitergehender Eingriff wäre mit der kantonalen Prozesshoheit nur schwer vereinbar.

In Entscheidungen vor allem älteren Datums wird mitunter die Auffassung vertreten, der «Eingriff» des Bundesrechtes bezwecke nur, die Bewilligung von vorsorglichen Massnahmen entsprechend den Erfordernissen für die Durchsetzung des materiellen Rechtes, sei es gesamthaft oder ergänzend, in der ganzen Schweiz zu gewährleisten (so Kassationsgericht des Kantons Zürich in ZR 65 Nr. 122 mit Bezug auf Art. 9 UWG). Wo jedoch der Bundesgesetzgeber die Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen regelt, ist für kantonales Prozessrecht kein Raum, und zwar auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes, gleichgültig ob nach Bundesrecht die Voraussetzungen gleich, ähnlich oder verschieden sind. Die Erfordernisse, die der Bundesgesetzgeber für die vorsorglichen Massnahmen aufstellt, dienen nämlich von Bundesrechts wegen auch dem Schutze des Antragsgegners.

Ich würde im übrigen meinen, dass in diesen Fällen nicht nur die Voraussetzungen für die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme, sondern auch für die Änderung oder Aufhebung derselben und – dies ist allerdings nicht mehr mein Thema – für die Sicherstellung im Bundesrecht zu suchen sind (nicht unbestritten).

## 2.4

Einige ältere Gesetze wie das MMG und das MSchG statuieren sodann gerade nur die Möglichkeit vor allem von Beweissicherungsmassnahmen wie Beschreibung und dergleichen. Art. 53 URG schliesslich stellt eine Anzahl von Regeln für den vorsorglichen Rechtsschutz auf und überlässt die Regelung des Verfahrens den Kantonen. Vor allem in diesem Bereich bestehen in der kantonalen Spruchpraxis erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Geltung des Bundesrechtes und des kantonalen Rechtes für die Beurteilung von Inhalt und Voraussetzungen der vorsorglichen Massnahmen.

In der Literatur wird vor allem von Troller die Auffassung vertreten, die eingehende jüngere Ordnung des Patentgesetzes solle kraft Analogie für das gesamte Immaterialgüterrecht Anwendung finden (Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., S. 1064). Heute wäre diese gemeinsame Grundlage in Art. 28c ZGB zu suchen, und zwar für den gesamten gewerblichen Schutzbereich. In zahlreichen kantonalen Gerichtsentscheidungen werden die Voraussetzungen und der Inhalt vorsorglicher Massnahmen auf dem Gebiet des Markenschutzes sowie des Muster- und Modellschutzes in der Tat nach den übereinstimmenden Richtlinien des Patentgesetzes, das im übrigen mit dem UWG und Art. 28c ZGB im wesentlichen übereinstimmt, behandelt (vgl. SM 1959 S. 174, wo die Aufnahme eines Inventars markenverletzender Ware zugelassen wurde, ferner die Entscheide in SM 1977 S. 156 und SM 1983 S. 80). Diese richterliche Lückenfüllung ist zu begrüßen; sie setzt freilich voraus, dass die Voraussetzungen der vorsorglichen Massnahmen im Bundesrecht zu suchen sind. Auf alle Fälle wäre nach der heute massgeblichen Rechtsprechung des Bundesgerichtes zumindest die Voraussetzung für die vorläufige Vollstreckung von Ansprüchen des Marken-, Muster- und Modellrechtes im wesentlichen nach Bundesrecht übereinstimmend zu beurteilen. –

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass die Voraussetzungen des vorsorglichen Rechtsschutzes in dem hier in Frage stehenden Bereich weitgehend vom positiven Bundesrecht beherrscht werden.

### 3. Die sachlichen Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahme

Nach allgemeiner Regel beruht der vorsorgliche Rechtsschutz auf zwei Voraussetzungen:

- a) der drohenden Verletzung eines Rechtsanspruches,
- b) dem drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil, der, wie es in einigen Gesetzen heisst, nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.

Das Patentgesetz (Art. 77 Abs. 2 PatG), das UWG (Art. 9 Abs. 2 UWG), das URG (Art. 53 Ziff. 1 URG) und Art. 28c ZGB, der zur grundlegenden Norm auch für das Kartellgesetz und das neue UWG wird, stimmen damit, wie bereits angedeutet, in den Grundzügen überein. Es besteht kein Zweifel, dass die gleichen Voraussetzungen auch für den einstweiligen Rechtsschutz von Ansprüchen aus dem MMG und MSchG gelten, jedenfalls für die vorläufige Vollstreckung von Unterlassungsansprüchen.

Drei Fragen sollen in diesem Zusammenhang näher behandelt werden:

#### 3.1. Was ist glaubhaft zu machen?

##### 3.1.1 Hinsichtlich der Anspruchsgrundlagen:

Die Antwort kann in einem Satz zusammengefasst werden: Alles, was sachliche Voraussetzung für die Entscheidung ist: die Legitimation des Antragstellers, der Bestand des Schutzrechtes und die Verletzung desselben.

Bei den Ausschliesslichkeitsrechten (Patentrecht, Muster- und Modellrecht, Urheberrecht und auch Markenrecht) stellt sich jeweils die Frage nach dem Bestand des Schutzrechtes und nach der Verletzung desselben. Wenn das Schutzrecht von zusätzlichen formellen Voraussetzungen wie Hinterlegung bei einer Amtsstelle, Eintragung in einem öffentlichen Register oder Bekanntmachung des Patentgesuches (Art. 22 Abs. 2 rev. PatG) abhängt, sind die entsprechenden Belege darüber vorzulegen. Für den Bestand dieser Rechte bestehen dann gesetzliche oder gewohnheitsrechtliche Vermutungen. Dies gilt im Patentrecht ebenso für die nicht vorgeprüfte wie die vorgeprüfte Erfindung und für alle Arten von Erfindungen, entgegen einer Entscheidung des Handelsgerichtes Zürich und des Kassationsgerichtes auch für Übertragungserfindungen. Diese Vermutung kann aber entkräftet werden. Der Einwand der Nichtigkeit eines solchen Schutzrechtes ist in jedem Fall zu prüfen, selbst wenn – damit berühre ich wieder ein anderes Thema – der Antragsgegner Sicherheit anbieten oder leisten sollte. Nicht glaubhaft ist der Klageanspruch dann, wenn der Antragsgegner seinerseits glaubhaft macht, dass das Schutzrecht keinen Bestand hat (SM 1978 S. 63). In Übereinstimmung mit dieser letztlich wiederum allgemeinen Regel hat sich das Handelsgericht Zürich still und leise von seiner früheren Praxis gelöst, die Nichtigkeit eines Schutzrechtes müsse sich mit Sicherheit aus den Akten ergeben. Bei national und europäisch vorgeprüften Patenten ist es faktisch sicher schwieriger, die Vermutung für die Gültigkeit eines Patentbesitzes umzustossen, an der Grundregel ändert sich aber nichts. Im übrigen gelten diese Regeln *mutatis mutandis* auch für den einstweiligen Schutz von Ansprüchen für Muster und Modelle (entgegen einer Entscheidung in SM 1970 S. 10 f.) und für Marken.

Die Verletzungstatbestände können hier nicht im einzelnen abgehandelt werden. In einigen besonderen Fällen kann sich der Schutzrechtsinhaber auch hier auf gesetzliche Vermutungen (z.B. Art. 67 Abs. 1 und 2 PatG) berufen. Bei Unterlassungsansprüchen gehört die Wiederholungsfahr meines Erachtens zur Anspruchsvoraussetzung. Ist *eine* Verletzung glaubhaft gemacht, so darf aber die Wiederholungsfahr impliziert werden, es sei denn, der Antragsgegner mache Umstände glaubhaft, die eine solche Gefahr ausschliessen. Die Behauptung im Prozess, man werde die verletzenden Handlungen künftighin unterlassen, macht eine Klage entgegen einzelnen Entscheidungen zürcherischer Gerichte nicht schon gegenstandslos; dem Antragsgegner bleibt diesfalls vielmehr nur die Möglichkeit der Unterwerfung.

Nach allgemeiner Regel hat der Antragsteller alle anspruchsbegründenden *Tatsachen* «sofort» glaubhaft zu machen; diese Glaubhaftmachung und damit auch die Zulässigkeit der Beweismittel hiefür ist nach der bundesrechtlichen Rechtsprechung eine Frage des kantonalen Prozessrechtes. Die erwähnten Bundesgesetze reden aber auch von Glaubhaftmachen hinsichtlich der rechtlichen Begründung des anvisierten Rechtsanspruches; dieses Glaubhaftmachen ist eine Frage des Bundesrechtes. Gemeint ist mit dem Glaubhaftmachen in letzterer Beziehung eine *Prima-facie*-Prüfung oder eine summarische Prüfung, wobei dieser Begriff im Gegensatz steht zum «summarischen» Verfahren zur schnellen Handhabung klaren Rechtes. Das Bundesgericht anerkennt diese beiden Aspekte des Glaubhaftmachens und damit die zürcherische Praxis (BGE 104 Ia 413 = SM 1979 S. 260), die freilich nicht für die ganze Schweiz gilt. Diese praktischen Schwierigkeiten bestehen allerdings nicht so sehr in diesen theoretischen Belangen, sondern in der Sache, die oft be-

sondere Sachkunde voraussetzt, und in der Unbestimmtheit und Komplexität der Rechtsbegriffe wie erfinderische Tätigkeit, Verwechslungsgefahr, Nachahmung usw. Aber auch in solchen Fällen darf nach unserer Rechtsauffassung ein Massnahmegesuch nicht mangels Glaubhaftmachen der Anspruchsgrundlagen zurückgewiesen werden, wie dies offenbar in einigen anderen Ländern der Fall ist; die Parteien haben Anspruch darauf, dass das von Ihnen Vorgebrachte geprüft wird. Dies ist der eigentliche Sinn des sogenannten Kurzgutachtens, dem Richter die Grundlage zu verschaffen, die ihm eine vorläufige Beurteilung durch Befragen des Experten erlaubt. Dadurch wird zwar das Verfahren bis zu einem gewissen Grade verzögert, aber kaum «wesentlich» (§ 209 Abs. 2 ZPO).

### 3.1.2 Hinsichtlich des drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann:

In Betracht fällt letztlich jede Störung in der Rechtsstellung des Klägers, in materieller und immaterieller Hinsicht. Auch hier genügt die Glaubhaftmachung des nur drohenden Nachteils (BGE 99 II 344), was freilich nicht schon mit einer bloss unbestimmten, entfernten Möglichkeit gleichgesetzt werden kann.

Fraglich ist, ob jede Gefährdung der Realerfüllung einer Leistung oder Unterlassung einen erheblichen Nachteil bewirkt oder ein besonderes Interesse an der Realerfüllung bestehen muss. Die Praxis verneint mitunter einen nicht leicht ersetzbaren Nachteil dort, wo Geldersatz möglich ist. Das Patentgesetz und das UWG lassen eine solche Interpretation grundsätzlich zu. Meines Erachtens ist jedoch hinsichtlich der Annahme, die Möglichkeit einer Schadenersatzleistung könne zur Abwendung der Massnahme führen, Zurückhaltung geboten. Dies gilt vor allem:

- wenn dem Kläger durch Verweigerung der Massnahme die Möglichkeit genommen wird, die eigene Erfindung zu verwerten, der Antragsgegner z.B. dank Patentverletzung mit einem wesentlich billigeren Produkt auf den Markt kommt, oder der Verletzer den marktstärksten Abnehmer bedient, so dass dadurch die Position des Schutzrechtsinhabers geschwächt wird,
- wenn das Gewährenlassen des Verletzers zu einer Marktverwirrung führt, insbesondere dadurch die ausschliessliche Rechtsstellung des Klägers gefährdet wird, z.B. die Marke in ihrer Kennzeichnungskraft oder ihrem Goodwill beeinträchtigt wird,
- wenn Schwierigkeiten bestehen, den Schaden später festzustellen, – diese Schwierigkeiten werden oft verkannt (wie z.B. in BGE 108 II 228),
- wenn der Schadenersatz unsicher ist, z.B. weil der Antragsgegner nicht als zahlungsfähig erscheint. Weshalb dieser letztere Umstand nicht von Bedeutung sein soll, ist nicht einzusehen, vor allem dann nicht, wenn der Unterlassungsanspruch unter Hinweis auf den Schadenersatzanspruch verweigert wird.

Die Gefährdung eines allfälligen Beseitigungsanspruches fällt vor allem im Bereich der Markenpiraterie und der Urheberrechtsverletzung in Betracht. Oft handelt es sich um Fälle grenzüberschreitenden Warenverkehrs und somit um Schleich-

handel, wo besondere Gefahr in Verzug ist. Auch zeugen die Verletzungen in diesem Bereich sehr oft von einem rücksichtslosen Verhalten des Verletzers, das dringend nach einer Massnahme ruft.

Art. 77 Abs. 2 PatG und Art. 9 Abs. 2 UWG lassen noch deutlich den Zusammenhang zwischen dem nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil im Verhältnis zur anzuordnenden Massnahme erkennen. Der allgemeine Grundsatz der Verhältnismässigkeit gilt selbstverständlich in allen Fällen. So wird in aller Regel ein Herstellungsverbot abgelehnt, wenn nicht ein ganz besonderer Nachteil durch den Kläger glaubhaft gemacht wird. Ebenso wird die Beschlagnahme zur Unterstützung eines Einfuhr- und Verkaufsverbotes als unverhältnismässig abgelehnt, solange keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich der Verletzer nicht an das Verbot halten wird (SM 1984 S. 291; ähnlich SM 1982 S. 93). Auch die Beschlagnahme zur Beweissicherung wird mitunter in eine bloss Inventaraufnahme ermässigt (SM 1982 S. 120).

Im Falle von beweisichernden Massnahmen liegt der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil in der Gefährdung der Beweise. Die zürcherischen Gerichte lehnen es im allgemeinen ab, die Beschlagnahme von Akten und beweisichernden Gegenständen oder die Entnahme von Beweisproben zu verfügen, wenn die Akten oder Gegenstände im Hauptprozess zur Verfügung stehen. Dies trifft vor allem zu für die kaufmännischen Akten. Es ist, wenn keine besonderen Umstände vorliegen, nicht anzunehmen, dass eine Handels- oder Industriefirma ihre Buchhaltung und die Unterlagen dazu, die sie von Gesetzes wegen aufzubewahren verpflichtet ist, vor Ablauf der gesetzlichen Frist vernichtet oder versteckt. Etwas grösser ist wohl die Gefahr einzuschätzen, dass ein Industrieunternehmen ein patentgeschütztes Verfahren oder einen patentgeschützten, zum Beispiel für den Export bestimmten Gegenstand verheimlicht. Heimlichkeiten, insbesondere Nacht- und Nebelaktionen, aber auch grobe Verstösse, die auf ein rücksichtsloses Verhalten schliessen lassen, deuten allgemein auf eine solche Gefährdung der Beweise hin. Da aber die Sicherung gefährdeter Beweise nicht der Sammlung des Prozessstoffes dienen darf, hat der Richter im Falle der vorsorglichen Beweiserhebung die erforderlichen Massnahmen zum Schutze der beklagten Partei zu treffen, in Zürich nach § 145 ZPO von Amtes wegen. Die Schutzmassnahme besteht in der Regel darin, dass das vorläufige Beweisergebnis dem Kläger, wenn überhaupt, so frühestens nach Anhörung der Gegenpartei freigegeben wird.

Entgegen einer mitunter geäusserten Auffassung verwirkt der Antragsteller das Recht auf einstweiligen Rechtsschutz nicht schon durch blosses Zuwarten. Dieses wirkt sich in erster Linie auf das Erfordernis der Dringlichkeit im Zusammenhang mit der Frage aus, ob eine Massnahme ohne Anhörung der Gegenpartei anzuordnen sei. Davon abgesehen braucht der Schutzrechtsinhaber bei Wiederholungsgefahr oder fortgesetzter Verletzung weitere Nachteile nicht zu erdulden, weil er solche bis anhin in Kauf genommen hat. Durch die andauernde Verletzung vergrössert sich denn auch in aller Regel der Nachteil für den Kläger. Nur wenn eine Verwirkung der Schutzrechte wegen allzulangen Zuwartens glaubhaft ist oder der Schutzrechtsinhaber durch zu langes Zuwarten zum Beispiel nach nur vereinzelter Verletzungen zu erkennen gibt, dass der Nachteil nicht allzu schwer wiege, sollte ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil verneint werden. Eine differenzierte

Betrachtung drängt sich im Hinblick auf den baldigen Schutzrechtsablauf auf. Einerseits ist zu verhindern, dass der Verletzer im Hinblick auf den baldigen Ablauf zum Beispiel eines Patentes versucht, noch unter dem Schutz des Patentes eine eigene Marktstellung aufzubauen. Andererseits kann der Schutzablauf so nahe sein, dass eine Massnahme nichts mehr bewirken würde. So wurde ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil in einem Fall verneint, wo der Gesuchsteller nicht mehr mit Sicherheit mit einem rechtzeitigen Entscheid über das Massnahmegesuch vor Ablauf der Schutzrechtsdauer rechnen konnte und zuvor bis zur Stellung des Gesuches Monate hatte verstreichen lassen.

Die Frage, ob ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil durch Sicherheitsleistung des Beklagten abgewendet werden kann, gehört nicht zu meinem Thema. Ähnlich wie bei der Frage des Bestandes des Schutzrechtes und seiner Verletzung ist aber auch hier zu bemerken, dass eine solche Sicherheitsleistung nicht von der Prüfung der Frage des nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils entbindet. Im übrigen ist in diesem Zusammenhange noch zu bemerken, dass ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil nicht dadurch aufgehoben wird, dass die Gegenpartei zum Beispiel Verhandlungen über eine Abfindung anbietet. Der Kläger braucht sich auf andere als im Gesetz vorgesehene Ersatzleistungen nicht einzulassen. Schliesslich sei noch erwähnt, dass die Verwarnung des Verletzers keine Voraussetzung für den einstweiligen Rechtsschutz darstellt. Die Nichtbefolgung einer erfolgten Verwarnung erhärtet zwar die Wiederholungsgefahr und lässt auf einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil schliessen. Die Unterlassung der Verwarnung jedoch ist allenfalls nur für die Kosten- und Entschädigungsfolgen von Bedeutung, wenn sich der Verletzer einem begründeten Begehren unterzieht.

### 3.2 *Was heisst Glaubhaftmachen?*

*Welche Relation besteht zwischen dem Glaubhaftmachen der Anspruchsgrundlage und dem Glaubhaftmachen des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils?*

Nach Kummer, Grundriss (4. Aufl.), S. 135, ist der Beweis für eine Behauptung erbracht, wenn sich der Richter davon überzeugt hat, dass vernünftigerweise mit der Möglichkeit des Gegenteils nicht mehr zu rechnen ist. Glaubhaft ist eine Behauptung, wenn der Richter überzeugt ist, dass es sich wahrscheinlich so zugetragen hat; der Richter muss nicht davon überzeugt sein, dass es sich so wie behauptet zugetragen hat, weil jede andere Möglichkeit auszuschliessen ist, sondern er ist bloss zu überzeugen, dass es wahrscheinlich so zugegangen ist, wie dies behauptet wurde. Glaubhaft bedeutet somit nicht Gewissheit oder an Gewissheit grenzende Wahrscheinlichkeit, sondern eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, und zwar eine grosse, überwiegende Wahrscheinlichkeit, die gute Möglichkeit, dass sich ein Vorgang wie behauptet zugetragen hat (semiplena probatio). Entsprechend gilt dies auch für die summarische Prüfung in rechtlicher Hinsicht. So gesehen muss die rechtliche Prüfung freilich alle wesentlichen Gesichtspunkte umfassen und zumindest vertretbar sein. Die blossе Möglichkeit, dass der ordentliche Richter so entscheiden könnte, wie dies der Antragsteller geltend macht, genügt im allgemeinen nicht.

So gesehen *muss* in Übereinstimmung mit der vorherrschenden Rechtsprechung des Bundesgerichtes eine vorsorgliche Massnahme angeordnet werden, wenn eine Verletzung glaubhaft gemacht ist und ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Sicher stellt jede einstweilige Massnahme einen Eingriff in die Rechtssphäre des Beklagten dar und erfordert der Grundsatz der Gleichbehandlung (Art. 4 BV), dass darauf Rücksicht genommen wird. Es kann sogar angenommen werden, dass beispielsweise ein einstweiliges Unterlassungsverbot die Gegenpartei im Falle, dass sich die Massnahme als ungerechtfertigt erweisen sollte, in gleichem Masse trifft, wie den Antragsteller im Falle, dass die Massnahme nicht gewährt werden sollte. Ausschlaggebend ist das Glaubhaftmachen der Anspruchsgrundlage. Ist mit der guten Möglichkeit einer Rechtsverletzung zu rechnen, dann erst ist dem Begehren stattzugeben. Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist damit, die Wahrung des Gehörsanspruches vorausgesetzt, in die gesetzliche Ordnung integriert. Die Auffassung, eine vorsorgliche Massnahme dürfe nur bei offensichtlicher Aussichtslosigkeit verweigert werden, kann in dieser Allgemeinheit, ohne Rücksicht auf die Art der Massnahme, nicht geteilt werden. Gerade bei Massnahmen zum Schutze ausschliesslicher Rechte wie Patentrechte, Muster- und Modellrechte, Urheberrechte, Markenschutzrechte usw. darf nicht einfach argumentiert werden, es gäbe keinen Platz für Massnahmen, wenn die Anforderungen nicht herabgesetzt würden. Damit würde verkannt, dass der einstweilige Rechtsschutz für diese Rechte massiv die Position der Gegenpartei trifft.

Meines Erachtens ist es, wenigstens für den erwähnten Hauptanwendungsfall, auch abzulehnen, das Glaubhaftmachen der Anspruchsgrundlage (sogenannte Hauptsacheprognose) in Relation zu setzen mit dem Glaubhaftmachen des nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils, bei dem wiederum die Schädigung des Massnahmeklägers (ohne Massnahme) in Beziehung gesetzt wird zur Schädigung des Beklagten im Falle der ungerechtfertigten Massnahme (sogenannte Nachteilsprognose). Deutlich wird dies, wenn zwar klares Recht vorliegt, jedoch ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil nicht glaubhaft gemacht ist. Es ist diesfalls Sache des Klägers, ein Begehren um schnelle Durchsetzung klaren Rechtes zu stellen, das zwar auch im «summarischen» Verfahren zu behandeln, in Wirklichkeit aber definitiv ist und anderen Rechtsmitteln unterliegt. Ebensovienig darf eine Massnahme erteilt werden, wenn die Rechtsverletzung nicht glaubhaft gemacht ist, selbst wenn dem Kläger bei Nichtgewährung des einstweiligen Rechtsschutzes ein erheblicher Nachteil drohen würde und dem Beklagten ein nur geringer oder kein Nachteil, wenn die Massnahme gewährt würde. Diesfalls fehlt es eben an einer der beiden Schutzrechtsvoraussetzung. Aber auch für eine Kompensation eines schwachen, zu schwachen Glaubhaftmachens der Anspruchsgrundlage durch einen für den Kläger schwerwiegenden Nachteil ohne Gewährung der Massnahme besteht keine Rechtsgrundlage. Eine solche Lösung drängt sich bei dem dargelegten Verständnis des Glaubhaftmachens auch nicht auf. Jede andere Lösung würde vielmehr in ein letztlich nicht wägbares Ausbalancieren der fehlenden Wahrscheinlichkeit mit der Schwere des Nachteils oder umgekehrt des geringen Nachteils mit der grösseren Wahrscheinlichkeit der Verletzung hinauslaufen. Die beiden Erfordernisse, dass sich ein Vorgang so wie behauptet wahrscheinlich zugetragen hat und sich daraus mit guten Gründen ein Anspruch ableiten lässt und dass glaubhaft ein

nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht, schliessen eine solche Methode, aus. Ein abweichender einmaliger Entscheid des Handelsgerichtes Zürich, dem im Ergebnis beizupflichten ist (SM 1984 S. 344), macht noch keine Praxis aus. Selbstverständlich schliesst dies nicht aus, dass in Fällen, wo die begehrte Massnahme stark in die Position der Gegenpartei eingreift, die Anspruchsgrundlagen ernsthaft auf ihre Glaubhaftmachung hin geprüft werden. Im übrigen wird der Massnahmegerichter vor allem an die Unersetzlichkeit des Nachteils grössere Anforderungen stellen, wenn die vorläufige Vollstreckung eines Anspruches verlangt wird, über dessen Bestand der Zivilrichter erst in Zukunft befinden muss. Dies bedeutet aber nur, dass der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil in einem vernünftigen Verhältnis zur begehrten Massnahme stehen muss.

### *3.3 Ist das Glaubhaftmachen der Anspruchsgrundlage und des nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils bei jeder Art von Massnahme Voraussetzung?*

Die vorstehenden Ausführungen haben Geltung vor allem für die vorläufige Vollstreckung von Unterlassungsansprüchen zum Schutz von Ausschliesslichkeitsrechten und zum Schutz vor Verstössen gegen das Wettbewerbs- und Kartellrecht. Es fragt sich, ob für Sicherungsansprüche wie die Beschlagnahme von Werkzeugen, Einrichtungen und Warenlagern oder auch die blossе Inventaraufnahme zur Sicherung des Vollzugs eines Beseitigungsanspruches geringere Anforderungen an das Glaubhaftmachen der Anspruchsgrundlage gestellt werden dürfen oder darauf gar verzichtet werden kann. Nach zürcherischem Prozessrecht braucht der Klageanspruch in der Tat nicht glaubhaft gemacht zu werden, soweit es sich hierbei um die Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes handelt; es genügt, dass der Klageanspruch nicht offensichtlich unbegründet ist (an dieser jahrzehntealten Praxis dürfte sich auch unter der Herrschaft des revidierten Prozessrechtes nichts geändert haben). Auch das Bundesgericht schliesst eine ähnliche Rechtsauffassung für Sicherungsmassnahmen nicht aus, wenn es sagt, die Rechtsprüfung könne sich darauf beschränken, ob der Anspruch aufgrund der beidseits glaubhaft gemachten Tatsachen aussichtslos sei; die Massnahme dürfe nur bei offensichtlicher Aussichtslosigkeit verweigert werden (so dem Sinn nach BGE 100 Ia S. 22). Im allgemeinen scheinen die Gerichte, die mit Massnahmen in dem hier interessierenden Bereich befasst sind, mehr auf den Wortlaut der in Betracht fallenden Bundesgesetze abzustellen. Ich würde meinen, dass Sicherungsmassnahmen wie die Beschlagnahme und Inventaraufnahme weder vom Zweck her noch aufgrund der Schärfe dieser Massnahmen eine Einschränkung der Voraussetzungen auf das blossе Glaubhaftmachen des nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils rechtfertigen. Doch sollten an das Glaubhaftmachen der Anspruchsgrundlage für solche Sicherungsmassnahmen keine strengen Anforderungen gestellt werden. Schlüssige Behauptungen sind jedenfalls erforderlich.

Etwas anderes gilt für die Beweissicherungsmassnahmen, bei denen es nur um den drohenden Verlust von Beweismitteln geht; hier ist vom Wesen her nur dieser drohende Verlust und nicht auch die Wahrscheinlichkeit des Hauptbegehrens (Anspruchsgrundlage) glaubhaft zu machen (so Vogel, Grundriss, 254). In der Tat ist

dies auch weitgehend der Standpunkt der Rechtsprechung. Zum Teil wird dies allerdings damit begründet, dass Beweissicherungsmaßnahmen nur unwesentlich in die Rechte der Gegenpartei eingreifen (so SM 1972 S. 173). Richtiger wäre zu sagen, dass beweissichernde Massnahmen auch des Bundesrechtes von ihrem Sinn und Zweck her nur ein Glaubhaftmachen der Beweisgefährdung erfordern. Vor allem mit Rücksicht auf die Schärfe der bundesrechtlichen Beweissicherung (Beschlagnahme, Durchsuchung von Geschäftsbüchern etc.) liesse sich mit dem Gesetz noch das Erfordernis vereinbaren, dass der Antragsteller eine Rechtsverletzung wenigstens schlüssig zu behaupten habe. Die Praxis ist in dieser Beziehung allerdings nicht einheitlich und nicht immer eindeutig. In den meisten Fällen wird der dringende Verdacht der Verschleierung oder Verdunkelung von Beweismitteln auch eine gewisse Vermutung einer Rechtsverletzung einschliessen.

#### 4. *Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen ohne Anhörung der Gegenpartei*

Die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei, die sogenannt superprovisorische Anordnung, fällt nur in Betracht, wenn besondere Dringlichkeit besteht, d.h. wenn Gefahr in Verzug ist (BGE 87 I 109). Dies kann aus zeitlichen Gründen der Fall sein, etwa bei Gefahr der Verdunkelung der Beweise oder der Veränderung der Sachlage, aber auch dann, wenn bei vorheriger Anzeige der Zweck der Massnahme illusorisch würde. Die Beschlagnahme steht der vorherigen Anhörung der Gegenpartei grundsätzlich entgegen. Ein besonders rücksichtsloses Verhalten des Verletzers, der sich z.B. über ein erlassenes Vertriebsverbot hinwegsetzt, kann ein solches Verhalten indizieren. Der Zweck der superprovisorischen Massnahme erfordert, dass diese Massnahme auf einseitiges Vorbringen des Klägers hin erlassen werden muss. Grundlegende Voraussetzung ist daher, dass die Gefährdung des Klägers derart ist, dass der Antragsgegner vorher nicht mehr angehört werden kann oder aus den genannten Gründen nicht angehört werden darf; sonst geht der fundamentale Gehörsanspruch vor. Wenig sinnvoll ist es bei dieser Situation freilich, vom Antragsteller zu verlangen, dass er auch die Anspruchsgrundlage glaubhaft mache (so der Einzelrichter am Handelsgericht Zürich mit Entscheidung vom 9. November 1981); die Einseitigkeit des Vortrages schliesst jedenfalls eine echte Hauptsachenprognose aus. Nach meinem Dafürhalten sollte vom Antragsteller wie bei Beweissicherungsmaßnahmen wenigstens verlangt werden, dass er den Bestand eines Rechtes und eine Rechtsverletzung schlüssig behauptet. An das Glaubhaftmachen der Anspruchsgrundlage können schon im Hinblick auf die akute Gefährdung keine zu grossen Anforderungen gestellt werden. Voraussetzung jeder derartigen Massnahme ist schliesslich, dass die Gegenpartei in der Folge angehört wird. In Zürich kann in der Regel innert weniger Tage verhandelt werden, weshalb das Moment der zeitlichen Dringlichkeit schon oft aus diesem Grunde wegfällt. Nach der zürcherischen Praxis ist in der Regel der Gegenpartei auch Gelegenheit zu geben, beim Vollzug der Massnahme anwesend zu sein.

Die superprovisorische Massnahme ist vor allem um ihres Überraschungseffektes willen beliebt. Aber gerade diesbezüglich muss sich der Antragsteller oft entgegen-

halten lassen, dass er mit seinem Begehren zu lange zugewartet hat, sodass nicht ersichtlich sei, weshalb nun die Gegenpartei zuvor nicht mehr angehört werden dürfe. Auch kommt diesbezüglich oft das Prinzip der Verhältnismässigkeit zur Anwendung, wenn etwa eine Beschlagnahme an einer öffentlichen Ausstellung während der Öffnungszeit verlangt wird. Superprovisorische Massnahmen dienen, wie erwähnt, vor allem der Beweissicherung. Als sonstige Sicherungsmassnahmen (Beschlagnahme von Waren zwecks Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes usw.) finden sie vorzugsweise im Markenrecht bei klarer Rechtslage und groben Verstössen und im Wettbewerbsrecht bei schweren Wettbewerbsverstössen Anwendung. Im Patentrecht sind derartige Sofortmassnahmen eher selten, es wäre denn, es handle sich um heimliche Geschäfte vor allem im grenzüberschreitenden Warenverkehr.

##### *5. Die Voraussetzung für die Aufhebung einer vorsorglichen Massnahme*

Das Bundesrecht regelt die Voraussetzungen für die Abänderbarkeit einer vorsorglichen Massnahme mit Ausnahme, dass es dafür den mit dem Hauptprozess befassten Richter als zuständig erklärt, nicht. In manchen Entscheidungen wird daher diesbezüglich auf das ergänzende kantonale Prozessrecht hingewiesen. Ob zu Recht oder Unrecht, sei offen gelassen; in der Sache ändert sich kaum etwas. Nach allgemeiner Auffassung können vorsorgliche Massnahmen aufgehoben oder abgeändert werden. Nach zürcherischem Prozessrecht ist dies der Fall, wenn sich vorsorgliche Massnahmen nachträglich als ungerechtfertigt erweisen oder sich die Umstände geändert haben. Das Kassationsgericht Zürich weist zudem – nicht ganz uneigennützig – auf § 299 ZPO hin, wonach im summarischen Verfahren ergangene nicht rekursfähige Entscheide mittels des Revisionsbegehrens angefochten werden können, wenn der Entscheidung eine irrtümliche, tatsächliche Annahme zugrunde liegt oder wenn ihre formelle oder materielle Unrichtigkeit klar ist. Daraus wurde gefolgert, dass Massnahmen auch dann abgeändert werden können, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse nicht geändert haben, wenn sich bei erneuter Prüfung des Massnahmebegehrens neue Erkenntnisse ergeben oder wenn sie sich einfach nachträglich als unrichtig erweisen. Es kann jedoch keine Rede davon sein, dass der Massnahmerichter mit jeder Rechtsschrift einer Partei die Voraussetzungen einer Massnahme neu überprüft. Er wird eine einmal geäusserte Rechtsauffassung auch nicht leichthin wieder ändern, da er sonst kaum mehr glaubwürdig erscheint. Nur wenn sich die Aktenklage deutlich verändert hat oder dort, wo die formelle oder materielle Unrichtigkeit seines Entscheides klar zutage tritt, wird er eine Massnahme aufheben oder ändern, und dies in der Regel nur auf Antrag hin und nicht von Amtes wegen.

Praktisch ist die Abänderbarkeit von sogenannt vorprozessualen Massnahmen des Einzelrichters durch den mit dem Hauptprozess befassten Richter. Die Verfügung des Einzelrichters gilt zwar, sofern sie nicht mit einem Rechtsmittel angefochten wird, auch für die Dauer des ordentlichen Prozesses und ist insofern rechtskräftig. Die Verfügung kann jedoch ausser auf dem Rechtsmittelweg auch beim ordentlichen Richter «angefochten» werden. Mit der Anhängigmachung des

ordentlichen Prozesses werden in diesem Sinne von den zürcherischen Rechtsmittelinstanzen – zu Recht oder Unrecht – auch unerledigte Rechtsmittel dem ordentlichen Richter zur Entscheidung überwiesen. Effektiv werden vorsorgliche Massnahmen auf diesem Wege eher selten abgeändert.

## 6. *Schlussbemerkung*

Hinzuweisen wäre noch auf die formellen Voraussetzungen für die vorsorglichen Massnahmen und die Abänderung von Massnahmebegehren. Die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen nur auf Antrag hin oder auch von Amtes wegen angeordnet werden können, spielt im gewerblichen Rechtsschutz keine grosse Rolle. Es sind mir keine Fälle bekannt, wo vorsorgliche Massnahmen je von Amtes wegen angeordnet worden wären. Praktisch denkbar wäre dies am ehesten noch für Beweissicherungs-massnahmen. Auch die Aufhebung oder Abänderung von vorsorglichen Massnahmen erfolgt praktisch nicht von Amtes wegen, es wäre denn wegen Zeitablaufs des Schutzrechtes oder im Hinblick auf die Erledigung des ordentlichen Prozesses durch Vergleich usw. Eine besondere Schwierigkeit auf diesem Gebiet besteht sodann in der Fassung des Unterlassungsantrages, dies vor allem im Patentrecht und Wettbewerbsrecht. Hierbei handelt es sich allerdings um prozessuale Probleme allgemeiner Natur, auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann.

Eine weitere formelle Voraussetzung ist die sachliche und örtliche Zuständigkeit, die nicht mein Thema ist. In diesem Zusammenhang ist jedoch festzustellen, dass die vorstehend gemachten Ausführungen nur für den Fall der Anwendung schweizerischen Rechtes gelten. Bis heute war dies kein Problem, da entweder davon ausgegangen wurde, das im gewerblichen Rechtsschutz anwendbare Territorialitätsprinzip schliesse eine Zuständigkeit des schweizerischen Richters für die Beurteilung von Sachverhalten mit Auslandbeziehung aus, oder da jede weitere Frage mit dem Hinweis abgebrockt wurde, vorsorgliche Massnahmen könnten ohnehin nur in der Schweiz vollstreckt werden und seien daher mit Wirkung für das Ausland nicht zulässig (SM 1985 S. 117) oder es könne aus diesem Grund gar nicht von einem nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil gesprochen werden. So unschuldig wird sich der Massnahmerichter nach Inkrafttreten des neuen IPR Gesetzes allerdings nicht mehr geben dürfen. Andererseits wird er eine vorsorgliche Massnahme auch nicht mehr einfach mit der Begründung anordnen dürfen, der Handel mit geschützten Produkten im Ausland und die Vornahme einer Analyse und Versuche im Inland rechtfertigten schon einen Unterlassungsanspruch für das Gebiet der Schweiz (SM 1984 S. 251).

In Zukunft wird (auch) der Massnahmerichter in Verfahren mit Auslandbeziehung vielmehr zwischen internationaler Zuständigkeit und anwendbarem Recht unterscheiden müssen. Grundsätzlich wird er daher auch ausländisches Recht anzuwenden haben in Fällen mit Auslandbeziehung. Vorfrageweise wird er dabei auch über den Bestand von Schutzrechten zu entscheiden haben. Unterlassungsansprüche können nicht schon deshalb zurückgewiesen werden, weil sie allenfalls im Ausland nicht vollstreckbar sind, wenn sie sich gegen einen Beklagten mit Sitz im Inland richten. Im einzelnen muss hier auf die bereits reichlich fliessende Spezial-

literatur hingewiesen werden. Dies gilt auch für den Fall der Ersatzzuständigkeit des inländischen Massnahmerichters gemäss Art. 10 IPR-Gesetz. Die praktisch entscheidende Frage in diesem Zusammenhang geht dahin, nach welchem Recht der Massnahmerichter schnell entscheiden soll, wenn ihm das anwendbare ausländische Recht nicht eindeutig bekannt ist oder die Klärung des Standes des ausländischen Rechtes längere Zeit beansprucht. Ich würde meinen, es sollte für diesen Fall eine spezialrechtliche Regelung in dem Sinne angenommen werden, welche die einstweiligen Anordnungen in dem Umfang ermöglicht, wie sie bei Anwendung der *lex fori* möglich wären. Es sollte indessen möglich sein, dass eine derartige Anordnung rückgängig gemacht wird, sobald feststeht, welches das anwendbare ausländische Recht ist und dass die getroffene Massnahme unter dem anwendbaren ausländischen Recht nicht zulässig wäre.

Eine Besonderheit in diesem Zusammenhang stellt schliesslich noch das Patentschutzübereinkommen zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein vom 22. Dezember 1978 dar. Kein Zweifel besteht über die Vollstreckbarkeit der gerichtlichen Entscheidungen des Massnahmerichters in beiden Staatsgebieten. Ebenso können Entscheide vorprozessualer Art von dem mit dem Hauptprozess befassten Richter für das gesammte Vertragsgebiet abgeändert werden. Im übrigen muss aber wohl unterschieden werden, ob es sich um eine vorsorgliche Massnahme gestützt auf das Patentgesetz oder um eine solche nach dem Recht des Fürstentums Liechtenstein handelt. Jedenfalls kann nach Auffassung des Richters im Fürstentum Liechtenstein nur der liechtensteinische Massnahmerichter eine nach dem dortigen Recht zusätzlich getroffene vorsorgliche, sogenannte «Erfüllungskontrolle» wieder abändern (SM 1982 S. 86).



# Die vorsorglichen Massnahmen im gewerblichen Rechtsschutz gemäss der Tessiner Prozessordnung\*

*Dr. iur. Spartaco Chiesa*

Präsident des Appellationsgerichtes des Kantons Tessin

Die wirtschaftspolitische Entwicklung im Kanton Tessin hat ihre Auswirkungen auch auf die Rechtsprechung. Erst in den letzten Jahren haben sich grössere Unternehmen der Elektrotechnik, der Elektronik und der Pharmazeutik hier niedergelassen und Produkte eigener Forschung auf den Markt gebracht.

Die Statistik des Appellationsgerichtes von 1970 bis und mit dem Jahre 1980 weist keine Klage auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes auf und kein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen. Erst 1981 sind vier Gesuche eingegangen, gefolgt von einer raschen Steigerung bis zu einer maximalen Anzahl von zehn neuen Streitigkeiten 1984/1985; zum Teil handelte es sich nur um Gesuche um Erlass vorsorglicher oder superprovisorischer Massnahmen. Von diesen Prozessen gelangten nur wenige zu einem Endentscheid; meistens wird der Streit nach dem Entscheid über die vorsorglichen Massnahmen geschlichtet; in Patentsachen nach Kenntnissnahme der Expertise. Auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes hat unser Gericht während der letzten 10 Jahre nur vier Entscheidungen fällen müssen.

## 1. Die sachliche Zuständigkeit

### 1.1.

Im Kanton Tessin ist die Zuständigkeit für Streitigkeiten im gewerblichen Rechtsschutz durch den 1971 revidierten Art. 22 des Gerichtsorganisationsgesetzes (*Legge organica giudiziaria*) geregelt. Darin wird die Zivilabteilung des Appellationsgerichtes in eine 1. und eine 2. Zivilkammer geteilt und als einzige kantonale Instanz für Streitigkeiten über den gewerblichen Rechtsschutz die zweite Kammer vorgesehen, welche sich jedoch weiterhin als zweite Instanz mit Berufungen befasst.

### 1.2.

Anders geregelt ist die Zuständigkeit für Klagen wegen unlauteren Wettbewerbes. Der zitierte Art. 22 des Organisationsgesetzes sieht die 2. Zivilkammer des Appel-

---

\* Gekürzte Fassung eines Vortrages, den der Verfasser am 1. Dezember 1987 an einer Veranstaltung des Instituts für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) in Zürich gehalten hat.

lationsgerichtes als einzige kantonale Instanz vor aber nur, wenn sich die klagende Partei kumulativ auf UWG und auf einem Bundesgesetz des gewerblichen Rechtsschutzes beruft, im Einklang mit Art. 5 Abs. 2 des UWG. In allen anderen Fällen ist für diese Streitigkeiten der Bezirksrichter (d.h. der Pretore) zuständig.

In der Praxis ist die falsche Meinung verbreitet, dass für Klagen des UWG auch das Appellationsgericht zuständig sei. Dieses ist aber dafür inkompetent und die Klage oder das Gesuch muss weitergeleitet werden, wofür höchstens 48 Stunden verlorengehen. Manchmal werden Gesuche um Erlass vorsorglicher Massnahmen oder sogar Klagen eingeleitet, die in Wirklichkeit nur auf der Grundlage des UWG beruhen, die aber formell nicht mit der Verletzung eines gewerblichen Rechtsschutzes begründet werden. Das zwingt die 2. Zivilkammer des Appellationsgerichts zur Behandlung des Streites oder wenigstens zur Entscheidung über die beantragten vorsorglichen Massnahmen, ohne dass es möglich ist, in jenem Stadium des Prozesses die Zuständigkeit des Gerichts auszuschliessen, besonders wenn der Antrag mit advokatorischer Geschicklichkeit präsentiert wird. Das war letztlich der Fall, als eine internationale Brennstofffirma gegen den Inhaber einer Tankstelle vorging, weil dieser nach Auflösung eines Lieferungsvertrages, die Tankstelle im Aussehen etwas neutralisiert hatte aber nicht so, wie die ehemalige Lieferfirma wünschte. Insbesondere beanstandete sie, die Farben der Tanksäulen seien ähnlich wie diejenigen, die ihr weltbekanntes Produkt charakterisieren. Das ist ein Tatbestand, der den Wettbewerb betrifft und vom Bezirksrichter hätte behandelt werden müssen. Der Vertreter der Kägerin vervollständigte jedoch in geschickter Weise den Tatbestand, indem er geltend machte, der Inhaber der Tankstelle, der gleichzeitig auch Zigaretten, Schokolade etc. in einem der Tankstelle angebauten Laden verkauft, habe bis zu einem Zeitpunkt nach Vertragsauflösung diese Ware in Plastiksäckchen verpackt, die noch die Marke der Benzinfirma trugen. Dies mag wohl objektiv ein sekundäres Element des Tatbestandes gewesen sein; es genügte jedoch, um den Erlass vorsorglicher Massnahmen vor dem Appellationsgericht zu beantragen.

Eine durchaus ähnliche Situation wird dann geschaffen, wenn durch eine Klage wegen unlauteren Wettbewerbs Schadenersatz in Höhe von mindestens Fr. 200 000.– (Streitwert) verlangt wird. Bei diesem Streitwert kann heute direkt vor dem Appellationsgericht geklagt werden. Da gemäss Art. 5 ZPO der Streitwert vom Klagebegehren bestimmt wird, hat es der Kläger in der Hand, mit der Höhe des verlangten Schadenersatzes die sachliche Zuständigkeit des Gerichts zu bestimmen.

### 1.3.

Unsere Kammer hat sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, welche Instanz dafür zuständig ist, wenn eine Klage (oder ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen) sowohl auf dem UWG als auch auf einer anderen bundesrätlichen Regelung beruht, die nicht zu den in Art. 22 OG aufgezählten gewerblichen Schutzrechten gehört. In casu handelte es sich um Art. 956 Abs. 2 OR (Firmenschutz).

Erkannt wurde auf Unzuständigkeit des Appellationsgerichts, weil das OR nicht die Möglichkeit einer einzigen kantonalen Instanz für die Behandlung der Streitig-

keiten im Firmenschutzrecht vorsieht, im Gegensatz zu den Gesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes<sup>1</sup>.

#### 1.4.

Wenn in der Praxis Unsicherheiten über die sachliche Zuständigkeit des Gerichts entstehen können oder wenn eine Klagschrift oder ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen bei einem unzuständigen Gericht eingereicht werden, kommt Art. 126 Tessiner ZPO zur Anwendung, der ex officio eine sofortige Weiterleitung des Prozessaktes an die zuständige Gerichtsstanz vorsieht. Für den Fall eines weiteren Kompetenzkonfliktes wäre dann eine Zivilkammer des Appellationsgerichts – gem. Art. 25 ZPO – zuständig.

### 2. Die sachliche Zuständigkeit für den Erlass vorsorglicher Massnahmen

Der Tessin gehört nicht zu den Kantonen, die prozessuale Bestimmungen über die Zuständigkeit zum Erlass vorsorglicher Massnahmen in Streitigkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts erlassen haben. Obwohl ein solches Gesuch vor Anhängigmachung des Rechtstreites keine zivilrechtliche Streitigkeit darstellt, ist jene Gerichtsstelle zuständig, die – trotz des spezialgesetzlichen Charakters der Sache – allgemein für den Erlass vorsorglicher Massnahmen vorgesehen ist.

Gemäss Tessiner ZPO ist für vorsorgliche Massnahmen der Richter des Hauptverfahrens zuständig, auch wenn das Hauptverfahren noch nicht hängig ist. Diese Norm steht im Einklang mit prozessualen Bestimmungen des Bundesrechts, mit Art. 29 und 31 des MSchG und mit Art. 28 des MMG<sup>2</sup>.

Im PatG und im UWG ist von der «zuständigen Behörden» die Rede, was den Kantonen die Bestimmung derselben überlässt.

Die Variante dass dieselbe Gerichtsstelle für den Hauptprozess und für den Erlass vorsorglicher Massnahmen zuständig ist, bietet meines Erachtens, grosse Vorteile.

<sup>1</sup> Siehe Botschaft des Bundesrates zum neuen Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb § 243.1 und nUWG Art. 13 Abs. 2.

<sup>2</sup> Dass die letztgenannte Norm auf eine bereits erfolgte Zivil- oder Strafklage hinweist, ist nur scheinbar eine Einschränkung der Möglichkeit, vorsorgliche Massnahmen vor dem Hauptprozess zu erlassen: Ich verweise auf Hans Peter Ming, Die vorsorgliche Massnahmen im Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Diss. Zürich 1969, S. 47 und auf die dort zitierte Doktrin.

## 2.1.

In einem Kanton mit wenig Streitigkeiten im gewerblichen Rechtsschutz ist es angezeigt, dass sich nur ein Gericht mit allen Stufen des Prozesses befasst. Auch wenn die Spezialisierung des Gerichts nur bescheiden sein kann, fördert diese Lösung die formelle und die materielle Rechtssicherheit.

## 2.2.

Wenn nicht eine einzige Stelle für alle prozessualen Phasen zuständig ist, entstehen jene Probleme, die andere Kantone kennen, insbesondere wenn die vorsorglichen Massnahmen vor Anhängigmachung des Hauptprozesses in der Zuständigkeit von Gerichtsstellen liegen (Bezirksrichter oder Justizkommissionen), die für das Hauptverfahren dann nicht mehr kompetent sind. Solche Probleme entstehen, wenn die Hauptklage anhängig gemacht wird und ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen noch nicht erledigt ist<sup>3</sup> aber auch dann, wenn das für das Hauptverfahren zuständige Gericht einen Prozess einleiten muss und gegenüber einer Partei eine vorsorgliche Massnahme bereits erlassen wurde. Es dürfte nicht selten zu einer Überprüfung jener vorsorglichen Entscheidung kommen, was nicht im Interesse der Rechtssicherheit liegt.

## 2.3.

Nach Art. 377 Abs. 2 der Tessiner ZPO ist für Streitigkeiten, die vom Appellationsgericht behandelt werden, der Vorsitzende der entsprechenden Abteilung oder der allfällige Instruktionsrichter für den Erlass vorsorglicher Massnahmen zuständig. Diese Norm schliesst eine regelmässige Diskussion durch die ganze Kammer nicht aus, besonders dort, wo für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ein Beweisverfahren notwendig war.

### 3. *Die örtliche Zuständigkeit zum Erlass vorsorglicher Massnahmen*

## 3.1.

Die örtliche Zuständigkeit ist von den Bundesgesetzen geregelt, insbesondere von Patentgesetz Art. 77 und 75. Die anderen Gesetzestexte kennen keine derart detaillierte Normierung. Das hat zur Frage geführt, ob der Richter des Begehungsortes für den Erlass vorsorglicher Massnahmen vor Anhängigmachung des Hauptprozesses zuständig ist, auch wenn der Angeklagte Wohnsitz in der Schweiz hat,

---

<sup>3</sup> SMI 1978, S. 230 und 1979, S. 154.

und dieser Wohnsitz sich in einem anderen Kanton befindet als der Begehungsort. Dazu verweise ich auf BGE vom 6. Dezember 1982<sup>4</sup> der eine klare Darlegung der verfassungskonformen Lösung bietet.

Nach kantonalem Recht, das ergänzend angewendet wird<sup>5</sup>, könnte zur vorsorglichen Beweissicherung für einen künftigen Prozess Art. 377 III ZPO zur Anwendung gelangen, nach welchem jeder Richter für eine solche Massnahme zuständig ist, sobald sich das Objekt der beantragten Massnahme in seiner Gerichtsbarkeit befindet. Für alle anderen vorsorglichen Massnahmen ist es nicht möglich, eine Ausnahme von Art. 59 BV zu machen.

### 3.2.

Gemäss Art. 97 Ziff. 3 Tessiner ZPO ist die örtliche Zuständigkeit nur dann eine von Amtes wegen zu prüfende notwendige Prozessvoraussetzung, wenn das Gesetz einen ausschliesslichen Gerichtsstand vorsieht. Bekanntlich sind die örtlichen Gerichtsstände in bezug auf zivilrechtliche Streitigkeiten über den gewerblichen Rechtsschutz zwingend<sup>6</sup>. Gemäss Art. 22 ZPO sind deshalb Gerichtsstandsvereinbarungen möglich; solche werden dann vermutet, wenn sich der Beklagte vorbehaltlos auf den Prozess vor einem unzuständigen Gericht einlässt (ZPO Art. 22 lit. b). Auch bei vorsorglichen Massnahmen, die in der Regel erst nach Anhörung der Parteien verfügt werden, gilt somit dieses Prinzip.

Etwas anders gilt bei superprovisorischen Verfügungen, bei der die Fiktion einer Gerichtsstandsvereinbarung durch das Verhalten der Parteien nicht entstehen kann. Hier wird jedoch eine summarische Überprüfung der eigenen Kompetenz genügen<sup>7</sup>.

## 4. Zum Thema Schutzschriften

In unserem Lande ist dieses Verteidigungsmittel wenig bekannt; es beruht auf keiner Rechtsgrundlage und ist ein Phänomen, das von gewissen praktischen Bedürfnissen herrührt. Konkret handelt es sich um ein Schreiben an das zuständige Gericht von jemandem, der den Erlass superprovisorischer Massnahmen befürchtet. Danach unterbreitet er dem Gericht seine Stellungnahme und die dazugehörende Dokumentation, für den Fall, dass tatsächlich ein solches Gesuch von einer bestimmten Gegenpartei eingereicht werden sollte. In solchen Schriften ist zu lesen:

<sup>4</sup> SMI 1983, S. 155 ff.

<sup>5</sup> vgl. Troller, Immaterialgüterrecht 3. Auflage, S. 1076.

<sup>6</sup> s. Troller, a.a.O.

<sup>7</sup> vgl. dazu Meng, Die vorsorgliche Verfügung nach aargauischer Zivilprozess- und Handelsgerichtsordnung, Diss. BS 1971, S. 77.

«Ich bitte Sie dieses im Falle, dass die Firma XY ein Gesuch um Beschlagnahme von Waren der von mir vertretenen Firma einreicht als Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen».

In andern Fällen wird ein formeller Antrag um Abweisung des allfälligen Gesuches gestellt; oder es wird nur die Bitte geäussert, vor der Entscheidung angehört zu werden.

Teplitzky (*NJW* 1980, S. 1667) definiert die Schutzschrift als «vorbeugendes Verteidigungsmittel gegen einen erwarteten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung».

Ich erwähne dieses Thema, weil anscheinend einzelne sehr aktive Anwaltsbüros aus Zürich meinen, dass das Appellationsgericht in Lugano Schutzschriften entgegennehme.

In den letzten 7 oder 8 Jahren sind in der Tat verschiedene Schutzschriften (fast ausschliesslich von Zürcher Anwälten) bei unseren Gerichten eingegangen. Sie wurden jeweils kommentarlos in einem Ordner gesammelt bis ich sie vor zwei Jahren den Absendern zurückgeschickt habe: Keine wichtige Entscheidung, da die Schutzschriften mit der Zeit ihre Aktualität völlig verloren hatten. Unser Gericht hat den Empfang solcher Schriften nie bestätigt, – wie das Zivilgericht Basel im Jahre 1983 mit dem Vermerk «ohne Gewähr auf Beachtung». Unser Gericht musste aber nie über ein Gesuch um Erlass superprovisorischer Massnahmen entscheiden, welches sich auf eine erhaltene Schutzschrift bezog.

Das Appellationsgericht Lugano hat mit seiner passiven Haltung gegenüber Schutzschriften nicht bekundet, dass es sie nötigenfalls berücksichtigt hätte.

Dass die Schweizer Gerichte sich von dieser Errungenschaft aus dem Ausland distanzieren wollen, ist nicht verwunderlich, da sie der Gesetzesgrundlage entbehrt. Ich kenne die Umstände in Deutschland, wo sie verbreitet ist, nicht. Aus der Literatur könnte man ableiten, dass dort die Gerichte superprovisorische Verfügungen grosszügiger bewilligen als in der Schweiz<sup>8</sup>. Teplitzky schreibt: «Die grosse Masse der einstweiligen Verfügungen wird im Beschlussverfahren ohne mündliche Verhandlung erlassen».

Die Lage ist bei uns – wenigstens was unser Gericht anbelangt (aber vermutlich auch in den anderen Kantonen) – völlig verschieden:

Gemäss Gesetz und Doktrin stellt die Anordnung von Massnahmen ohne vorherige Anhörung der Parteien die Ausnahme dar. Spätestens nach erfolgter Durchführung der Massnahmen werden die Parteien innerhalb eines kurzen Termins zur Verhandlung vorgeladen.

Das Handelsgericht Zürich<sup>9</sup> hat mit Recht entschieden – der Grundsatz ist jedem Schweizer Richter naheliegend, – solche Massnahmen seien nur mit Zurückhaltung zu verfügen, weil sie eine vorläufige Verweigerung des rechtlichen Gehörs darstellen. Diese Verantwortung verpflichtet den Richter im Einzelfall

<sup>8</sup> *WRP* 1980, S. 375.

<sup>9</sup> *SMI* 1979, S. 128.

zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine solche Ausnahmeentscheidung gegeben sind; mit anderen Worten, er muss von Fall zu Fall entscheiden, ob es notwendig und verantwortbar ist, eine vorläufige Verweigerung des rechtlichen Gehörs zu verfügen.

Daraus folgt, dass Schutzschriften mit dem einzigen Zweck, den Richter zur Anhörung der Parteien zu veranlassen, schon theoretisch unnötig sind.

Besondere Aspekte sind mit dem Antrag um Erlass superprovisorischer beweisichernder Massnahmen verbunden: Z.B. Beschlagnahmung von Dokumenten, von Werkzeugen, oder von Gütern, aber auch die Inventarisierung oder ein Augenschein. Oft wird es für die bedrohte Partei leichter sein, statt eine Schutzschrift ans Gericht zu schicken, die Beweise konkret verschwinden zu lassen.

Überdies kann ich mir kaum materielle Gründe in einer Schutzschrift vorstellen, die der Notwendigkeit, Beweise zu sichern, entgegengehalten werden könnten.

Anders liegen die Dinge, wenn das Gesuch um superprovisorische Massnahmen damit begründet wird, der drohende Nachteil würde durch den Ablauf auch nur wenige Tage – d.h. der Zeit, die auch das fleissigste Gericht für die prozedurmässige Durchführung des Contradictoriums braucht – unverhältnismässig vergrössert werden. Als typische Beispiele erwähne ich die Ausstellung einer patentverletzenden Maschine auf einer Branchenmesse, aber auch die überraschende Einführung von Waren in grosser Zahl zu viel tieferen Preisen als die Originale (diesen Tatbestand habe ich dem «Immaterialgüterrecht» von Troller entnommen), oder eine kontinuierliche herabsetzende Werbekampagne durch die Presse.

Gerade in diesen Fällen scheint es mir besonders schwierig zu sein, die Problematik der Schutzschriften zur Zufriedenheit aller Beteiligten zu lösen. Einerseits stehen die durch das Handelsgericht Zürich im Entscheid vom 20.9.1983 dargelegten Argumente, die vermehrt auf eine korrekte Anwendung der Prozessordnung verweisen, andererseits kann man die dazu geäusserte Stellungnahme von Lucas David<sup>10</sup> nicht ignorieren, wo die Berücksichtigung der in Schutzschriften dargelegten materielle rechtlichen Tatsachen quasi als Hilfsmittel für den Richter angesehen werden.

Abschliessend stelle ich folgende Fragen, zu denen ich als Richter nicht Stellung nehmen kann:

1. Wäre dem Richter nicht angesichts seiner grossen Verantwortlichkeit gedient, wenn er bei der Beurteilung des Sachverhaltes über ein vollständigeres Tatsachenbild verfügen könnte?
2. In der Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Handelsgericht vom 3. Oktober 1983<sup>11</sup> wird unter anderem erwogen:

<sup>10</sup> SMI 1984, S. 267 ff.

<sup>11</sup> vgl. SMI 1984, S. 265 ff. Siehe jedoch im vorliegenden Heft das Urteil des Präsidenten des HG ZH vom 11.8.1988 in Abschnitt IV Patentrecht, «Schutzschrift III», S. 103 (Die Redaktion).

«Würden jeweils vorher deponierte Schutzschriften berücksichtigt, so müsste dem Gesuchsteller, soweit auf den Inhalt der Schutzschrift abgestellt würde, Gelegenheit gegeben werden, in Beobachtung seines Anspruches auf rechtliches Gehör Stellung nehmen zu können. Das würde aber bedeuten, dass eine Verzögerung eintreten würde, die ein Gesuchsteller nicht hinnehmen muss, wenn in einem konkreten Zusammenhang einmal die Voraussetzungen des gesetzlichen Anspruches auf Tätigwerden des Richters ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei erfüllt sind.»

Wäre es nicht denkbar – um die befürchtete Verzögerung zu vermeiden – Schutzschriften sofort nach ihrem Eintreffen der drohenden Partei in Kopie zukommen zu lassen?

## Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

### *I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen / Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux*

*Art. 2 CC, art. 950 al. 1, 951 al. 2 et 956 al. 2 CO – «ABAQUE»*

- *Appréciation du risque de confusion entre raisons sociales (c. 1 a).*
- *Il existe un risque de confusion entre les raisons sociales «Abaque 2000 SA» et «Abac SA, Société Fiduciaire», les termes «Abaque» et «Abac» étant prépondérants (c. 1 b).*
- *Il importe peu qu'il n'y ait pas de rapport de concurrence entre les parties (c. 1 b).*
- *Pour que le droit du demandeur soit périmé, le défendeur, de bonne foi, doit établir que sa raison a acquis une notoriété et une valeur patrimoniale certaines et que l'attitude du demandeur heurte de manière évidente la bonne foi (c. 2 a).*
- *Beurteilung der Verwechselbarkeit von Geschäftsfirmen (E. 1 a).*
- *Es besteht Verwechslungsgefahr zwischen den Firmen «Abaque 2000 SA» und «Abac SA, Société Fiduciaire», da die Ausdrücke Abaque und Abac einprägsam sind (E. 1 b).*
- *Es kommt kaum darauf an, dass zwischen den Parteien kein Wettbewerbsverhältnis besteht (E. 1 b).*
- *Um sich auf Verwirkung der klägerischen Rechte berufen zu können, muss der gutgläubige Beklagte dartun, dass seine Firma eine Bekanntheit und einen wertvollen Besitzstand erworben hat und dass das Vorgehen des Klägers offensichtlich gegen Treu und Glauben verstösst. (E. 2 a).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 20 octobre 1987 dans la cause Abaque 2000 SA c/ Abac SA, Société Fiduciaire (communiqué par Me Pierre-André Béguin, avocat à Genève).

### *Faits*

A. – La société Abaque 2000 S.A. a été inscrite au registre du commerce de Genève le 6 avril 1979. Son but consiste dans les opérations, réalisations, conseils et analyses en matière d'informatique.

Abac S.A., qui a pour activités l'exploitation d'une fiduciaire, la remise de commerces et l'élaboration de logiciels informatiques, a été inscrite au registre du commerce le 22 mars 1985. Cette société a repris l'actif et le passif de la Fiduciaire Abac, Roger P. Bregy, qui avait pour but l'exploitation d'un bureau fiduciaire, ainsi que le courtage immobilier, commercial et en matière d'assurances; il s'agissait d'une

raison individuelle qui avait été inscrite au registre du commerce le 18 septembre 1979 avant d'être radiée le 22 mars 1985 en raison de la constitution de la société Abac S.A.

Dès le 21 avril 1986, Abaque 2000 S.A. a demandé en vain à Abac S.A. de modifier sa raison sociale afin que tout risque de confusion entre les deux sociétés fût évité.

B. – Le 16 octobre 1986, Abaque 2000 S.A. a ouvert une action en constatation de droit, en cessation de trouble et en dommages-intérêts à l'encontre d'Abac S.A.

Par arrêt du 10 avril 1987, la Cour de justice du canton de Genève a interdit à Abac S.A. de faire usage de sa raison sociale dans sa forme actuelle et lui a ordonné de procéder à la modification de sa raison sociale dans un délai de 45 jours dès l'entrée en force de l'arrêt, le tout sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP.

C. – La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral, sous sa nouvelle raison sociale Abac S.A., Société Fiduciaire. Elle conclut à ce qu'elle soit autorisée à faire usage de sa raison sociale dans sa forme actuelle, et à ce que la demanderesse soit déboutée de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

La demanderesse et intimée propose le rejet du recours.

### *Considérant en droit:*

1. – a) La raison de commerce d'une société anonyme qui ne contient pas de nom doit se distinguer nettement de toute raison déjà inscrite en Suisse (art. 951 al. 2 CO); si cette disposition n'est pas respectée, le titulaire de la raison la plus ancienne peut demander au juge de mettre fin à l'usage indu de la raison la plus récente et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Les sociétés anonymes peuvent former librement leur raison, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce (art. 950 al. 1 CO); rien ne les empêche donc de choisir une raison qui se distingue nettement de toutes celles qui existent déjà. Aussi le Tribunal fédéral pose-t-il des exigences rigoureuses quant au caractère distinctif de la raison d'une société anonyme. Le risque de confusion s'apprécie en fonction du degré d'attention qu'on peut attendre des personnes avec lesquelles les titulaires des deux raisons sont en relation d'affaires. L'exigence d'une différenciation claire ne vise pas à réglementer des rapports de concurrence; elle a pour but de protéger la personnalité du titulaire et tend aussi à éviter que le public ne soit induit en erreur (ATF 100 II 226 consid. 2 et les arrêts cités). Il ne faut pas que l'on puisse croire, en se fondant sur les ressemblances entre les raisons, que leurs titulaires sont unis par des liens juridiques ou économiques (ATF 92 II 96/97; cf. aussi l'arrêt non publié Hôtel Panoramic S.A. – Villars-sur-Ollon c. Société immobilière Panoramic-Villars S.A., du 17 février 1987, et les arrêts cités).

La question de l'existence d'un danger de confusion relève du droit; le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, en connaît donc librement (ATF 95 II 458 consid. 1). Pour savoir si un danger de confusion existe, on comparera les deux

raisons de commerce dans leur ensemble. Cependant, lorsqu'elles contiennent des éléments qui, par leur signification ou par leur sonorité, frappent plus que les autres, ces éléments prendront une importance particulière pour l'appréciation du risque de confusion, car ils restent mieux en mémoire et sont souvent utilisés seuls dans les affaires, aussi bien oralement que par écrit. Il ne suffit pas que l'on puisse distinguer les raisons quand on les compare avec attention; il faut, bien plus, que le souvenir permette de les différencier nettement (ATF 97 II 235/236 et les arrêts cités; ainsi que l'arrêt non publié cité plus haut et ses références).

b) En l'espèce, les éléments frappants de chacune des raisons en cause sont les termes Abaque et Abac. Quasiment composés des mêmes lettres, les deux mots se prononcent de la même manière, se réfèrent manifestement au nom de chose «abaque» (*Le grand Robert de la langue française*, 2e éd.: tablette à calculer de l'Antiquité; boulier-compteur; représentation graphique permettant d'éviter ou de simplifier certains calculs), et créent de la sorte un indiscutable risque de confusion. Ce danger de confusion devrait être reconnu même en l'absence de rapports de concurrence entre les deux sociétés.

La cour cantonale a donc admis, à juste titre, que les conditions d'application de l'art. 956 al. 2 CO étaient réunies à l'encontre de la défenderesse, le préjudice existant dès qu'il y a danger de confusion (ATF 80 II 145 consid. 3 a). Ce risque s'est d'ailleurs concrétisé, puisque la Cour de justice cite le cas d'une confusion commise par un partenaire commercial de la défenderesse.

2. - a) Le droit de demander la radiation d'un nom et de faire cesser son utilisation en se fondant sur les dispositions du droit des marques, des raisons de commerce ou de la concurrence déloyale peut se périmier par l'écoulement du temps, selon l'art. 2 CC (ATF 100 II 397 s. consid. 2, 98 II 144 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt non publié ESA c. ESA S.A., du 24 février 1981).

Le défendeur qui s'oppose à l'action par ce motif doit d'abord établir que l'emploi sans opposition de la raison ou de la marque litigieuse a conféré à celle-ci une notoriété et a fait acquérir à son titulaire une valeur patrimoniale qu'il ne peut être tenu d'abandonner sans autre (ATF 100 II 399, 88 II 180; *Merz*, n. 517 et 533 ad art. 2 CC; *von Büren*, Kommentar zum UWG, p. 199). Il y aurait abus de la part du demandeur à exercer son droit dans de telles conditions après des années d'inaction.

La jurisprudence a cependant précisé que la lésion importante des intérêts du défendeur ne suffisait pas; il faut encore que le demandeur abuse manifestement de son droit, c'est-à-dire que son attitude heurte de manière évidente la bonne foi (ATF 98 II 145). En outre, seul le défendeur de bonne foi peut en principe se prévaloir de la péremption (ATF 95 II 362).

Le juge apprécie de cas en cas si la péremption doit être retenue, en considérant les éléments objectifs et la bonne foi des parties (ATF 88 II 180 consid. 3). L'abus de droit du demandeur sera d'autant plus aisément reconnu qu'il s'est abstenu d'agir pendant un plus grand nombre d'années et que les intérêts lésés par son intervention tardive se sont accrus. Il sera admis si la carence du demandeur n'est pas justifiée par des raisons valables, et le défendeur pourra se prévaloir de la péremption même s'il n'était pas initialement de bonne foi (ATF 81 II 290, 76 II 395; *von Büren*, op. cit., p. 200).

b) On fera tout d'abord abstraction, parce qu'elle est irrecevables, d'une affirmation de la défenderesse laissant entendre que l'appellation Fiduciaire Abac était utilisée par Roger P. Bregy avant l'inscription au registre du commerce de la raison sociale de la demanderesse. Ce fait ne ressort absolument pas des constatations de l'arrêt attaqué (art. 63 al. 2 OJ).

De même, la défenderesse affirme, en vain, qu'il est incontestable que le terme Abac a acquis notoriété en raison de son emploi de 1979 à ce jour comme élément caractéristique de la fiduciaire qu'elle a reprise en 1985. Cette notoriété conférée par l'emploi sans opposition d'une raison de commerce, qui doit être établie par la partie défenderesse, ne ressort nullement des constatations de fait de l'arrêt attaqué (art. 63 al. 2 OJ).

Enfin, on ne peut considérer en l'espèce que la demanderesse abuse manifestement de son droit, soit que son attitude heurte de manière évidente la bonne foi et que sa carence envers la défenderesse et son prédécesseur n'était pas justifiée par des raisons valables. En effet, d'une part, la raison individuelle Fiduciaire Abac, Roger P. Bregy, n'avait pas le même impact et ne présentait pas un risque de confusion aussi intense qu'Abac S.A., du fait de l'importance non négligeable du patronyme accompagnant le mot Abac; d'autre part, le fait, retenu par l'arrêt attaqué, que la Fiduciaire Abac, Roger P. Bregy, ne déployait pas ses activités dans le domaine informatique, peut être considéré comme une raison valable, et admissible sous l'angle de la bonne foi, de l'inaction de la demanderesse.

C'est donc avec raison que la cour cantonale n'a pas retenu une violation de l'art. 2 CC par la demanderesse et la péremption des droits de celle-ci par l'écoulement du temps.

#### *Art. 951 Abs. 2 OR. – «FOCUS»*

- *Firmenzusätze, die bloss aus den üblichen Hinweisen auf die Tätigkeit oder die Rechtsform bestehen, bringen keine genügende Unterscheidbarkeit (E. 3).*
- *Selbst eine in der Schweiz nicht tätige Domizilgesellschaft hat ein schützbare Interesse daran, sich Verletzungen in der Schweiz zu widersetzen (E. 4).*
- *Des adjonctions se rapportant uniquement au domaine d'activité ou à la forme juridique de l'entreprise ne suffisent pas à écarter le risque de confusion (c. 3).*
- *Une société de domicile – même si elle n'exerce pas d'activité en Suisse – possède un intérêt digne de protection à s'opposer à un usage indû de sa raison de commerce en Suisse (c. 4).*

BGer, I. Ziv. Abt. vom 29.3.1988 i.S. Focus AG für Marketing und direkte Kommunikation, Zürich, ca. Genossenschaft Focus Satzservice, Zürich und Focus AG, Zug (mitgeteilt von RA Dr. M. Streuli-Youssef).

Die Genossenschaft Focus Satzservice (Genossenschaft) und die Focus AG, eingetragen seit 1979 im Handelsregister des Kantons Zürich bzw. seit 1970 im Handelsregister des Kantons Zug, sprechen der Firma der seit 1985 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragenen Focus AG für Marketing und direkte Kommunikation (Marketing) die erforderliche Unterscheidungskraft ab. Auf Klage der Genossenschaft (Klägerin 1) und der Focus AG (Klägerin 2) gegen die Marketing bejahte das Handelsgericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 25. Juni 1987 die Verwechselbarkeit der Firma der Beklagten mit denjenigen der Klägerinnen, verbot ihre Benützung über das Jahr 1987 hinaus und befahl, die Firma bis zum 31. Dezember 1987 im Handelsregister durch eine andere Firma zu ersetzen. Die Beklagte hat gegen das Urteil des Handelsgerichts Berufung eingereicht.

### *Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

3. – Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). Andernfalls kann deren Inhaber auf Unterlassung des Gebrauchs der neueren Firma sowie bei Verschulden auch auf Schadenersatz klagen (Art. 956 Abs. 2 OR). Die Unterlassungsklage setzt nur den Nachweis des unbefugten Gebrauchs der Firma voraus. Dass dieser bereits zu Verwechslungen geführt habe, braucht nicht dargetan zu werden (BGE 88 II 294). Da Aktiengesellschaften ihre Firma unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze über ihre Firmenbildung frei wählen und daher mit Leichtigkeit eine ausreichende Unterscheidbarkeit herstellen können (Art. 950 Abs. 1 OR), sind an diese strenge Anforderungen zu stellen (BGE 100 II 226 E. 2 mit Hinweis). Sie misst sich an der zu erwartenden üblichen Aufmerksamkeit derjenigen Kreise, mit denen die Firmeninhaber geschäftlich verkehren. Dieses Kriterium schränkt jedoch den Firmenschutz nicht auf wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte ein. Das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit dient nicht der Ordnung des Wettbewerbs, sondern will den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verletzungen bewahren sowie das nicht bloss aus eigentlichen Geschäftspartnern bestehende Publikum vor Irreführung schützen; insbesondere sollen Ähnlichkeiten nicht fälschlicherweise die Vermutung aufkommen lassen, die beiden Geschäftsinhaber ständen zueinander in rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen (dazu BGE 100 II a.a.O., 88 II 294 f. E. 1, je mit Hinweisen). Besonders deutliche Unterscheidung ist erforderlich, wenn die angesprochenen Publikumskreise oder die sachlichen und örtlichen Geschäftsbereiche sich ganz oder teilweise decken (BGE 97 II 235 mit Hinweisen).

Ob Verwechslungsgefahr besteht, ist eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht im Berufungsverfahren frei prüft (BGE 95 II 458 E. 1). Dabei vergleicht es die beiden Firmen in ihrer Gesamtheit, doch kommt Bestandteilen, die durch ihren Klang oder Sinn hervorstechen, erhöhte Bedeutung zu, weil sie in der Erinnerung besser haften

bleiben und im mündlichen und schriftlichen Verkehr oft allein verwendet werden. Auch genügt es nicht, dass die Firmen bei aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sind; sie müssen vielmehr in der Erinnerung deutlich auseinandergehalten werden können (BGE 97 II 235 f. mit Hinweisen).

a) Die Beklagte erblickt eine Verletzung von Bundesrecht durch die Vorinstanz in fehlerhafter rechtlicher Würdigung des Sachverhalts (Art. 43 Abs. 4 OG) und in der Überspannung der Anforderungen an die Unterscheidungskraft der Geschäftsfirmen. Dabei kommt der erstgenannten Rüge keine selbständige Bedeutung zu, da sich die rechtlichen Konsequenzen aus dem Sachverhalt aus der Anwendung der einschlägigen Regeln des Firmenrechts ergeben.

b) Der Vorinstanz ist durchaus beizupflichten, wenn sie beim Vergleich der drei Firmenbezeichnungen im gemeinsamen Bestandteil «Focus» das zentrale und hervorstechende Element erblickt. Der Einwand der Beklagten, dieses Merkmal verliere in der Praxis seine Bedeutung deswegen, weil die Klägerin 1 im täglichen Gebrauch den Bestandteil «Satzservice» in den Vordergrund stelle und ein anderes Schriftbild als sie selber verwende, vermag dagegen nicht aufzukommen. Unterscheidende Bestandteile, die bloss in den üblichen Hinweisen auf die Tätigkeit oder – wie der Zusatz «Genossenschaft» – auf die Rechtsform der Gesellschaft bestehen, vermögen neben einem hervorstechenden gemeinsamen Element die geforderte Unterscheidungskraft nicht herzustellen (BGE 97 II 156 ff. und 236 E. 2). Aus dem gleichen Grund ist der Zusatz «für Marketing und direkte Kommunikation» in der Firma der Beklagten nicht geeignet, sie ausreichend von den Firmen der beiden Klägerinnen abzuheben. Ebensovienig taugt dazu das von ihr verwendete individuelle Schriftbild; dass sie sich nicht geradezu an das von den Klägerinnen im Geschäftsverkehr verwendete Erscheinungsbild anschleicht, befreit sie nicht von der Verpflichtung, die Firma als solche von vorbestehenden Firmen abzuheben. Dabei hilft ihr auch nichts, dass die Verwechslungsgefahr nicht zusätzlich durch Überschneidungen in Kundenkreis und Geschäftsbereich erhöht wird; ihre Firmenbezeichnung genügt den Anforderungen von Art. 951 Abs. 2 OR auch ohne qualifizierende Umstände nicht. Diese Bestimmung will nicht bloss offensichtliche Verwechslungsgefahr vermeiden, wie die Beklagte anzunehmen scheint, sondern verlangt ausdrücklich deutliche Unterscheidbarkeit.

4. – Der Klägerin 2 spricht die Beklagte ausserdem unter Berufung auf BGE 93 II 256 das Rechtsschutzinteresse ab, weil jene in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr nicht in Erscheinung trete und sich nicht generell gegen Firmenbezeichnungen mit dem Bestandteil «Focus» zur Wehr setze, insbesondere gegen die Klägerin 1 und gegen die Einzelfirma «Focus Gallery» in Lausanne nicht vorgegangen sei. Darin, dass die Vorinstanz die Klägerin 2 nicht zur Beweisführung über ihre Geschäftstätigkeit verpflichtet habe, liege auch ein Verstoss gegen Art. 8 ZGB.

a) Es fragt sich zunächst, ob diese Einwände nicht am fehlenden Rechtsschutzinteresse der Beklagten scheitern, verpflichtet sie doch bereits die Gutheissung des Begehrens der Klägerin 1 zur Änderung ihrer Firma. Die Klägerinnen führen je-

doch, wenngleich gemeinsam, eigenständige Klagen, so dass mit der Gutheissung der einen nicht rechtskräftig über die Begründetheit des mit der anderen Klage verfolgten Rechtsanspruchs entschieden wird. Die Beklagte hat daher ein Interesse daran zu wissen, ob sich ihre Firma ausreichend von der Firma der Klägerin 2 unterscheidet.

b) Die Beklagte geht fehl, wenn sie aus BGE 93 II 256 den Schluss zieht, das Bundesgericht stelle entgegen den in E. 3 vor a dargelegten Regeln beim Firmenschutz massgeblich auch auf wettbewerbliche Gesichtspunkte ab. In jenem Fall war der Firmenschutz einem Scheinunternehmen versagt worden, das im Erwerbsleben überhaupt nicht auftrat und sich rechtsmissbräuchlich einer unwahren und täuschenden Firma bediente. Letzteres wird vorliegend nicht behauptet, und die allein auf die Schweiz bezogene Behauptung der Untätigkeit ist nicht geeignet, Untätigkeit schlechthin darzutun und die Klägerin 2 zur Scheinfirma werden zu lassen.

Freilich vertritt ein Teil der Literatur die Auffassung, die zur Klage berechtigende Beeinträchtigung im Sinne von Art. 956 Abs. 2 OR dürfe entgegen der Bundesgerichtspraxis nicht allein in der fehlenden Unterscheidungskraft als solcher bestehen, sondern müsse, um erheblich zu sein, auch das Wettbewerbsverhältnis berühren (*Pedrazzini*, Bemerkungen zur neueren firmenrechtlichen Praxis, in *Lebendiges Aktienrecht*, Festgabe für W.F. Bürgi, S. 301; *Patry*, *Schweizerisches Privatrecht* Bd. VIII/1, S. 167 f.; *Patrick Troller*, *Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken*, Diss. Bern 1979, S. 64 f.; *Françoise Trümper*, *Le droit de la personnalité des personnes morales et en particulier des sociétés commerciales*, Diss. Lausanne 1986, S. 211). Zu einer Überprüfung oder gar Änderung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht jedoch kein Anlass. Gegenstand des Firmenschutzes ist das absolute Recht einer Unternehmung auf ihren Namen. Geschützt wird dieser Name somit nicht nur gegenüber dem Konkurrenten, sondern gegenüber jedermann. Die Diversifikationsbestrebungen in der heutigen Wirtschaft machen einen solchen umfassenden Schutz notwendiger denn je. Die firmenrechtliche Verwechslungsgefahr darf nicht davon abhängig gemacht werden, ob eine Unternehmung in einem bestimmten Zeitpunkt zufällig eine konkurrenzierende Tätigkeit entfaltet; noch vor kurzem in völlig verschiedenen Branchen tätige Unternehmen können heute unmittelbare Konkurrenten sein (*Kummer*, in *ZBJV* 109/1973 S. 146 f. und 112/1976 S. 160 f.).

Kommt es somit für den Firmenschutz ungeachtet der wirtschaftlichen Beziehungen allein auf die Unterscheidbarkeit der Firmen an, ist die Geschäftstätigkeit der Klägerin 2 in der Schweiz unerheblich und der Rüge einer Verletzung von Art. 8 ZGB die Grundlage entzogen. Dass sich die Klägerin 2 der Verwendung des Firmenbestandteils «Focus» durch die Klägerin 1 und eine Galerie in Lausanne nicht widersetzt habe, wäre höchstens dann beachtlich, wenn die Beklagte in diesem Verhalten einen Verzicht auf die Durchsetzung des Firmenschutzes ihr gegenüber hätte erblicken dürfen und durch den Gebrauch des Zeichens ausserdem ein wertvoller Besitzstand erworben worden wäre (BGE 109 II 340 f. E. 2a mit Hinweisen). Es fehlt aber an Anhaltspunkten für das Vorliegen dieser Voraussetzungen.

*Art. 944 al. 1, 950 al. 1, 951 al. 2 et 956 al. 2 CO – «MANDATAIRE»*

- *Les raisons sociales «Société Mandataire SA» et «Mandatex, Société Fiduciaire SA» ne se distinguent pas nettement (c. 2 a à d).*
- *Lorsqu'une raison de commerce consistant en une indication générique a été inscrite, le terme du domaine public ne peut plus être employé dans une nouvelle raison sans être complété d'un élément accessoire frappant (c. 2 e).*
- *Danger de confusion entre raisons sociales (c. 1 a).*
  
- *Die Firmen «Société Mandataire SA» und «Mandatex, Société Fiduciaire SA» unterscheiden sich nicht deutlich (E. 2 a-d).*
- *Falls eine Geschäftsfirma mit im Gemeingut stehenden Bezeichnungen eingetragen worden ist, können die in Gemeingut stehenden Bestandteile nicht mehr in einer neuen Firma verwendet werden, ohne dass ihnen ein kennzeichnender Zusatz beigefügt wird (E. 2 e).*
- *Würdigung der Verwechslungsgefahr zwischen Geschäftsfirmen (E. 1 a).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 1er juin 1981 dans la cause Société Mandataire SA c/ Mandatex, Société Fiduciaire SA (communiqué par Me Olivier Dunant, avocat à Genève).

*Faits*

A. - La Société Mandataire S.A., inscrite au registre du commerce de Genève depuis 1939, a pour but la gérance de fortune, l'administration de titres, de valeurs mobilières et immobilières, la gestion de participations financières dans des entreprises commerciales.

Le 29 mars 1979, une société anonyme portant le nom de Mandatex, Société Fiduciaire S.A., s'est également fait inscrire dans le registre du commerce de Genève. Ses activités sont, selon ses statuts, la représentation de personnes physiques et morales, la gestion de biens, l'organisation ou la réorganisation de sociétés, la révision et l'expertise comptables, l'intervention dans la remise de commerces, l'achat, la vente, la construction et l'exploitation d'immeubles.

La Société Mandataire S.A., a invité sans succès Mandatex, Société Fiduciaire S.A., à modifier sa raison de commerce.

B. - La Société Mandataire S.A. a ouvert action le 12 septembre 1979 contre Mandatex, Société Fiduciaire S.A. Elle a demandé au juge de constater que la défenderesse usait sans droit de la raison «Mandatex, Société Fiduciaire S.A.». Elle a exigé la cessation de cette utilisation et la radiation de la raison sociale incriminée.

Par jugement du 6 février 1981, la Cour de justice du canton de Genève a constaté que la raison «Mandatex, Société Fiduciaire S.A.» crée un risque de confusion avec la raison «Société Mandataire S.A.», inscrite antérieurement. Elle a interdit à la défenderesse l'usage du nom «Mandatex, Société Fiduciaire S.A.» et lui a ordonné de le faire radier dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en force du jugement.

La condamnation de la défenderesse est assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.

C. – La défenderesse a déposé un recours en réforme qui tend au rejet de l'action. La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.

*Considérant en droit:*

2. – a) La demanderesse et la défenderesse exploitent toutes deux une entreprise au même endroit, à Genève. Leur activité correspond plus ou moins à celle d'une société fiduciaire. Elles ont notamment pour but, l'une et l'autre, la gestion et l'administration de biens de tiers. De ce fait, la clientèle à laquelle elles s'adressent est en partie la même. La défenderesse devait donc choisir une raison sociale qui se distinguât de celle de la demanderesse d'une manière particulièrement nette.

b) La demanderesse porte le nom commercial de Société Mandataire S.A. Le nom «société» et l'abréviation «S.A.» sont pratiquement dépourvus de tout pouvoir distinctif, de sorte que le vocable «mandataire» forme l'élément caractéristique de la raison. Dans le nom commercial de la défenderesse, l'expression «société fiduciaire» et l'abréviation «S.A.» n'ont, de même, qu'un pouvoir distinctif limité; l'attention porte principalement sur le mot «Mandatex». Partant, la comparaison des deux noms commerciaux doit se faire entre leurs vocables typiques, «Mandataire» et «Mandatex».

c) La défenderesse soutient que «Mandataire» et «Mandatex» se distinguent par leur genre et l'usage de l'article. Utilisé seul, le terme «Mandataire» serait en l'espèce féminin et devrait être précédé de l'article défini. «Mandatex», en revanche, serait du genre masculin et s'utiliserait sans article.

«Mandataire» est un substantif masculin ou féminin. Il n'est utilisé au féminin que pour désigner une femme à qui est confié un mandat, ou une personne morale dont le genre est féminin. Ceux donc qui appellent la demanderesse «La Mandataire» emploient ce terme comme apposition à un substantif sous-entendu tel que «société», «maison», «entreprise».

«Mandatex» est un nom de fantaisie qui, comme tel, n'a pas de genre. La terminaison «ex» n'est pas propre au masculin. Elle évoque la langue latine où elle jouait le rôle de suffixe flexionnel pour des substantifs masculins ou féminins, pour des adjectifs qualificatifs et pour les adjectifs numériques multiplicatifs. Son origine n'en réserve donc pas l'emploi à des noms masculins. Rien n'exclut que des tiers désignent la défenderesse comme «La Mandatex», sous entendant ainsi «La société Mandatex» ou «La maison Mandatex». Partant, ni le genre ni l'usage de l'article ne permettent une distinction nette entre les éléments caractéristiques des raisons de commerce de la demanderesse et de la défenderesse.

d) Dans les termes «Mandataire» et «Mandatex», l'élément essentiel, du point de vue du sens, est le radical «mandat». Les deux vocables, de plus, se prononcent presque entièrement de la même manière. Les deux premières syllabes en sont identi-

ques. La troisième syllabe, dans les deux cas, contient un t et un e ouvert, bref dans «Mandatex» et allongé dans «Mandataire». Les éléments caractéristiques du nom commercial des parties ne se distinguent donc que par leur consonne finale, x pour la défenderesse et r pour la demanderesse. Ils évoquent la même idée. Ils ne suffisent dès lors pas à distinguer deux sociétés qui exploitent au même lieu des entreprises commerciales du même genre.

e) La défenderesse ne peut se prévaloir de ce que l'élément caractéristique de la raison de la demanderesse est un nom commun, non susceptible d'appropriation. L'art. 944 al. 1 CO permet l'utilisation, dans le nom commercial, d'indications sur la nature de l'entreprise, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité, ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public. La jurisprudence n'admet plus, il est vrai, l'inscription de raisons de commerce dont le seul élément caractéristique est une indication générique dépourvue de pouvoir distinctif (ATF 101 Ib 368 s.). Il n'en demeure pas moins que lorsqu'une telle raison a été inscrite et est effectivement utilisée, le terme du domaine public ne peut plus être employé dans une nouvelle raison sans être complété d'un élément accessoire frappant, doué d'une certaine force distinctive (ATF 95 II 569 s. consid. 2). L'obligation imposée de la sorte à la nouvelle entreprise commerciale ne protège pas uniquement le titulaire de la raison antérieure. Elle a son fondement dans l'intérêt public, lequel commande que celui qui prend un nom commercial veille à ne créer aucune source de confusion pour les tiers (ATF 100 II 228; 97 II 235 s.).

*Art. 951 Abs. 2 OR – «SEPROC.COM»*

- *Die Firmen Seprocom AG und Sepoco Trading AG unterscheiden sich nicht deutlich genug.*
- *Les raisons Seprocom AG et Sepoco Trading AG ne se distinguent pas suffisamment.*

KGer ZG, 3. Abt., vom 25. Juni 1987.

Die Klägerin, die Seprocom AG mit Sitz in Zürich, wurde am 8. November 1971 in das Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Ihr Zweck ist die Erbringung von Dienstleistungen auf internationaler Basis, insbesondere auf den Gebieten der industriellen Entwicklung, Planung und Produktion etc. Die Beklagte wurde unter der Firma Sepoco AG am 4. Februar 1985 in das Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Sie bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit elektrotechnischen und elektromechanischen Geräten. Nachdem der Vertreter der Klägerin die Änderung der Firma der Beklagten verlangt und bereits der Vermittlungsvorstand durchgeführt worden war, änderte die Beklagte ihre Firma in Sepoco Trading AG. Nachdem auch die zweite Sühneverhandlung erfolglos geblieben war, reichte die Klägerin am 20. März 1986 Klage ein.

### *Das Gericht zieht in Erwägung:*

1. Gemäss § 52 ZPO prüft der Richter von Amtes wegen die Befähigung der Parteien und ihrer Vertreter zur Prozessführung. Die Klägerin ist seit 1971 im Handelsregister des Kantons Zürich als Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich eingetragen, die Beklagte mit Sitz in Zug seit 1985. Die Eintragungen beider Firmen in die entsprechenden Handelsregister wurden in diesem Rahmen richterlich überprüft und gelten als erstellt. Die Argumentation der Beklagten an der Hauptverhandlung, die Klägerin habe den Nachweis der Handelsregistereintragung nicht erbracht und es fehle ihr demzufolge an der zur Klage erforderlichen Aktivlegitimation, geht deshalb ins Leere. Der Klägerin stehen grundsätzlich die aus dem Firmenrecht resultierenden Ansprüche auf firmenrechtlichen Schutz zu.

2. Gemäss Art. 951 Abs. 2 OR muss sich die Firma der Aktiengesellschaft von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden, ansonsten der Inhaber der älteren Firma auf Unterlassung des Gebrauchs der neueren klagen kann (Art. 956 Abs. 2 OR). Diese Regelungen stehen zu den Bestimmungen des Persönlichkeitsschutzes und des Namensrechts nach Art. 28 bzw. 29 ZGB im Verhältnis einer *lex specialis*. Da Aktiengesellschaften nach Massgabe von Art. 950 Abs. 1 OR ihre Firmen frei bilden können, hindert sie nichts, dafür zu sorgen, dass sich ihre Firmen von allen bereits eingetragenen deutlich unterscheidet. Das Bundesgericht stellt daher an die Unterscheidungskraft der Firmen von Aktiengesellschaften strenge Anforderungen (vgl. BGE 94 II 128; BGE 97 II 235). Die Verwechslungsgefahr zweier Firmen ist vorab von der Aufmerksamkeit abhängig, die in den Kreisen üblich ist, mit denen die beiden Firmen geschäftlich verkehren. Dies schränkt jedoch den Firmenschutz nicht auf wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte ein, denn das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit dient nicht vornehmlich der Ordnung des Wettbewerbs, sondern will den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verletzungen bewahren sowie das Publikum vor Irreführung schützen (BGE 100 II 226). Das Klage-recht besteht selbst dann, wenn die beiden Gesellschaften nicht am gleichen Ort niedergelassen sind und nicht miteinander im Wettbewerb stehen (BGE 92 II 96 und dort zitierte Entscheide). Ob dem Erfordernis der deutlichen Unterscheidbarkeit Genüge getan ist, beurteilt sich grundsätzlich unter Berücksichtigung der ganzen Firma. Bestandteilen, die durch ihren Klang und Sinn hervorstechen, kommt jedoch bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erhöhte Bedeutung zu, da sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im Geschäftsverkehr häufig allein benutzt werden.

3. Wendet man diese Grundsätze im vorliegenden Fall an, so ist folgendes fest-zustellen:

Bei der Firmenbezeichnung der Klägerin handelt es sich um eine reine Phantasie-bezeichnung. Die Firmenbezeichnung der Beklagten setzt sich zusammen aus der Kombination einer Sachbezeichnung und einer Phantasiebezeichnung. Dabei misst die Beklagte – im Gegensatz zur Klägerin – dieser Sachbezeichnung, dem Bestand-teil «Trading», in ihrer Firma klare Separierungswirkung zu, denn das Schwer-

gewicht ihrer Firma liege auf dem Ausdruck «Trading». Diese Bezeichnung ist jedoch klanglich schwächer und auch begrifflich nicht aussagekräftig genug, um die durch ähnliche Bezeichnungen geschaffene mangelhafte Unterscheidbarkeit auszulöschen, zumal «Trading» auch inhaltlich nichts anderes bedeutet als «Handel». Gemäss dem im Handelsregister aufgeführten Gesellschaftszweck kann Handel auch von der Klägerin betrieben werden und wird von dieser gar als Bestandteil des Hauptzwecks bezeichnet. Solche Zusätze zur eigentlichen Firmenbezeichnung, wie «Trading» oder «Finanz», finden sich sehr häufig im Handelsregister (BGE 100 II 227). Ebenso häufig werden sie in der gesprochenen Sprache vernachlässigt oder ganz weggelassen. Die Wirkung eines derartigen Firmenbestandteils als Unterscheidungskriterium verschiedener Firmen ist entsprechend gering. Der Beweggrund der Beklagten, ihre Firma um diesen Bestandteil zu ergänzen, kann in diesem Zusammenhang offenbleiben, da der erwähnte Firmenzusatz aufgrund der dargelegten Erläuterungen keinen wesentlichen Einfluss auf die zu beurteilende Verwechslungsgefahr ausübt. Die Bezeichnung «Sepoco» bleibt prägender Bestandteil der Firma der Beklagten. Der Vergleich der beiden Phantasiebezeichnungen «Seprocom» und «Sepoco» zeigt, dass beide Worte im Schriftbild bis auf zwei Konsonanten übereinstimmen. Demzufolge unterscheiden sie sich in der gesprochenen Sprache nur bei besonderer Betonung eben dieser beiden Konsonanten. Wesentlich scheint vor allem, dass beide Begriffe mit der identischen Silbe «Se» beginnen und in der Folge dieselben Vokale in derselben Silbenfolge aufweisen. Analog BGE 82 II 542 (Markenrecht) ist ein besonders strenger Massstab anzulegen, wenn ein neues Wort sich von einem bestehenden nur durch einige abgetrennte oder beigefügte Buchstaben unterscheidet. Dieser Grundsatz bedarf jedoch der Verdeutlichung, da die Veränderung in Klang und Bild sehr unterschiedlich ausfallen kann, je nachdem wo sie vorgenommen wird, am Anfang oder am Ende des Wortes und ob um Silben oder bloss um Buchstaben gekürzt oder ergänzt wird (vgl. BGE 97 II 82). Es ist festzuhalten, dass die Veränderung von «Seprocom» zu «Sepoco» weder in klanglicher noch in optischer Hinsicht einen wesentlichen Unterschied bewirkt. Von einer deutlichen, geschweige denn von einer besonders deutlichen Unterscheidung, wie sie bei der Verwendung von Phantasiebezeichnungen gefordert wird, kann nicht die Rede sein. Wohl ist den Parteien zuzustimmen, dass es mit der ständig wachsenden Zahl der Gesellschaften zunehmend schwieriger wird, Bezeichnungen zu finden, die sich deutlich von bereits bestehenden unterscheiden. Dies trifft vor allem für werbeträchtige Ausdrücke zu, die einem bestimmten Trend folgen. Andererseits bietet unser Alphabet mit 5 Vokalen und 21 Konsonanten für die Schaffung reiner Phantasieprodukte nahezu unerschöpfliche Kombinationsmöglichkeiten. Gerade die grosse Zahl an bestehenden Gesellschaften macht den Schutz der firmenrechtlichen Ausschliesslichkeit dringend erforderlich.

4. Besteht im Hauptbestandteil des Firmennamens beider Parteien in klanglicher und optischer Hinsicht eine derart grosse Ähnlichkeit, so ist eine deutliche Unterscheidbarkeit nicht mehr gewährleistet. Daran vermag der Umstand nichts zu ändern, dass die Firmen nicht am gleichen Ort domiziliert sind. Der Schutzraum der Firma einer Aktiengesellschaft erstreckt sich über die ganze Schweiz. Es ist immerhin festzustellen, dass sich die beiden Firmensitze in benachbarten Geschäfts-

kreisen (Zürich/Zug) befinden und sich die Gesellschaftszwecke beider Firmen überschneiden. Beide Gesellschaften betreiben gemäss Zweckbestimmung im Handelsregister u.a. «Handel mit Waren aller Art» bzw. «Handelsgeschäfte aller Art». Das Bundesgericht stellt bei der Beurteilung des Branchenabstandes zweier kollidierender Firmen nicht nur auf die gegenwärtig ausgeführten Tätigkeiten, sondern auch auf die statutarischen Zwecke der Unternehmen ab (vgl. BGE 97 II 237). Es ist nicht Voraussetzung des firmenrechtlichen Schutzes, dass die beiden Gesellschaften Konkurrenten sind, vielmehr haben sich auch Geschäftsbetriebe völlig verschiedener Branchen deutlich zu unterscheiden. Bei Branchennähe erhöht sich lediglich die Verwechslungsgefahr. Die Annahme einer Verwechslungsgefahr setzt auch nicht tatsächlich erfolgte Verwechslungen voraus. Es genügt, wenn – wie im vorliegenden Fall – nicht auszuschliessen ist, dass sich die Wirkungsbereiche der beiden Gesellschaften zukünftig überschneiden können. Aus dem Umstand, dass weitere Firmenbezeichnungen mit derjenigen der Klägerin ähnlich sind, kann der Beklagte nichts für ihren Standpunkt ableiten. Es können verschiedene, oft nicht mehr nachvollziehbare Überlegungen oder Umstände eine Gesellschaft dazu veranlasst haben zu tolerieren, dass ihr firmenrechtlicher Schutz bereits verschiedentlich geschmälert wurde. Hier steht einzig zur Diskussion, ob sich die Firma der Beklagten von der Firma der Klägerin deutlich unterscheidet, nicht aber, ob auch andere Firmen diesem Erfordernis genügen. Grundsätzlich liegt es im Ermessen der älteren Gesellschaft, gegen eine jüngere einzuschreiten. Das Verhalten der Klägerin verstösst daher nicht gegen das Rechtsmissbrauchsverbot im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB.

5. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine mangelhafte Unterscheidbarkeit der Firmen der Klägerin und der Beklagten bejaht werden muss. Die Firmenhauptbestandteile «Seprocom» und «Sepoco» weisen eine sehr grosse phonetische und optische Übereinstimmung auf, und der Firmenbestandteil «Trading» ist nicht geeignet, eine deutliche Unterscheidbarkeit zu erzeugen. Dies führt zur Gutheissung der Klage, und der Beklagte ist der weitere Gebrauch des Firmenbestandteils «Sepoco» zu verbieten.

*Art. 3 lit. d UWG, At. 956 Abs. 1 OR – «WIP»*

- *Firmen mit der übereinstimmenden Buchstabenkombination «WIP», aber verschiedenen Zusätzen über die Geschäftstätigkeit, sind nicht verwechselbar, solange sich die Buchstabengruppe nicht im Verkehr als Kennzeichen einer Partei durchgesetzt hat.*
- *Des raisons comportant la même combinaison de lettres «WIP», mais complétée par des ajonctions différentes se rapportant à l'activité de l'entreprise, se distinguent suffisamment aussi longtemps que le groupe de lettres ne s'est pas imposé dans les affaires pour désingner l'une des parties.*

Die Gesuchstellerin 1 ist eine Einzelfirma, die seit dem 3. Dezember 1982 im Handelsregister Basel-Stadt unter der Firma WIP Personal für Industrie und Gewerbe Peter Wirz eingetragen ist. Die mit ihr eng liierte Gesuchstellerin 2, die WIP Personal AG, ist seit dem 13. Juni 1986 im Handelsregister des Kantons Basels-Landschaft eingetragen und bezweckt die Personalsuche, -Schulung und -Beratung und die Vermittlung von Dauerstellen. Die Beklagte wurde am 20. Juli 1987 unter der Firma WIP Wirtschafts- und Personalberatungs AG ins Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Mit Eingabe vom 30. März 1988 stellten die Gesuchstellerinnen beim Kantonsgerichtspräsidium das Begehren, der Beklagten mit sofortiger Wirkung zu verbieten, den Bestandteil «WIP» zu verwenden. Mit Verfügung vom 5. April 1988 wies der Einzelrichter das Begehren um Erlass superprovisorischer Massnahmen ab, worauf ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt wurde.

*Der Einzelrichter zieht in Erwägung:*

1. Die Gesuchsteller haben den Anspruch, dem durch eine vorsorgliche Massnahme einstweiliger Rechtsschutz gewährt werden soll und den Verfügungsgrund, d.h. die Gefährdung dieses Anspruchs bei nicht sofortigem, vorsorglichen Eingreifen des Richters glaubhaft zu machen (Isaak Meier, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes, S. 13 ff.). Glaubhaft zu machen ist im vorliegenden Fall, dass die Gesuchsbeklagte durch die Verwendung ihrer Firmenbezeichnung «WIP Wirtschafts- und Personalberatungs AG» im Geschäftsverkehr eine Verwechslungsgefahr mit den älteren Firmenbezeichnungen der Gesuchsteller schafft und die Gesuchsteller demzufolge einen Anspruch auf Unterlassung haben. Bei Glaubhaftmachen braucht nicht die volle Überzeugung des Gerichts begründet zu werden, sondern es genügt schon, wenn das Vorhandensein der in Frage kommenden Tatsache eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, auch wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (Guldener, Schweiz. Zivilprozessrecht, S. 323, Anmerkung 27).

2. Die Gesuchsteller leiten ihren Unterlassungsanspruch in erster Linie aus Wettbewerbsrecht ab.

Gemäss Art. 2 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986, in Kraft seit 1. März 1988 (UWG), ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Unlauter handelt gemäss Art. 3 lit. d UWG, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Art. 14 UWG bildet die Grundlage für den Erlass vorsorglicher Massnahmen nach den Art. 28 c-28 f ZGB.

Die Gesuchsbeklagte stellt einen Unterlassungsanspruch der Gesuchsteller aus Wettbewerbsrecht in Abrede, weil zwischen den Parteien kein Wettbewerbsverhältnis bestehe. Nach bisherigem Recht war das Bestehen eines Wettbewerbsverhältnisses

nisses zwischen den Parteien erste Voraussetzung für die Anwendung des UWG. Diese Gerichtspraxis wurde u.a. mit der Formulierung in Art. 1 aUWG begründet, wonach unlauterer Wettbewerb ein Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs darstelle. In der neuen in Art. 2 enthaltenen Generalklausel wird der unlautere Wettbewerb nicht mehr als «Missbrauch des Wettbewerbs» definiert, sondern allgemein als «Verhalten, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst». Jedermann, der Einfluss auf das Wettbewerbsgeschehen hat, ist demnach den Regeln des UWG unterworfen. Umgekehrt ist jedermann, der durch unlauteren Wettbewerb betroffen ist, nach Art. 9 des neuen Gesetzes klageberechtigt (vgl. Brem, Die Revision des UWG und ihre Bedeutung für das Bauwesen, in: Baurecht 2/88, S. 27 ff.). Es bleibt demnach zu prüfen, ob zwischen den Firmenbezeichnungen der Parteien eine Verwechslungsgefahr besteht, die gegen das Wettbewerbsrecht verstösst. Massgebend ist hierbei der allgemeine Eindruck, den zwei angeblich verwechselbare Firmen in den Kreisen hinterlassen, mit welchen sie geschäftlich verkehren. Grundsätzlich sind die vollständigen Firmenbezeichnungen einander gegenüberzustellen, wobei Bestandteilen, die durch ihren Klang oder Sinn hervorstechen, erhöhte Bedeutung zukommen kann, namentlich dann, wenn diese im geschäftlichen Verkehr allein verwendet werden. Stellt man den Firmenbezeichnungen der Gesuchsteller diejenige der Gesuchsbeklagten gegenüber, fällt auf, dass alle drei Firmen in der vorangestellten Buchstabenkombination «WIP» übereinstimmen. Die übrigen Firmenbestandteile sind als Hinweise auf die Geschäftstätigkeit der Parteien zu verstehen. Diese Hinweise sind in den verschiedenen Firmenbezeichnungen jedoch nicht identisch. Einzig der Verweis auf die Geschäftstätigkeit der Personalrekrutierung und -beratung ist allen drei Firmen gemeinsam. Der Gesuchsteller 1 weist auf die Branchen - Industrie und Gewerbe - hin und fügt der Firma zusätzlich seinen Namen bei, wie dies Art. 945 OR von einer Einzelfirma verlangt. Die Gesuchsbeklagte weist gegenüber den Firmen der Gesuchsteller zusätzlich auf den Geschäftszweig der Wirtschaftsberatung hin und erwähnt die Branchen Industrie und Gewerbe nicht. Unter Berücksichtigung der ganzen Firmenbezeichnung kann somit von einer Verwechslungsgefahr nicht gesprochen werden, auch wenn wegen der teilweisen Branchengleichheit erhöhte Anforderungen an die Unterscheidbarkeit zu stellen sind. Die Gesuchsteller halten die Firmenbezeichnungen denn auch vor allem wegen der Übereinstimmung im - angeblichen - Hauptbestandteil der Firmen - WIP - für verwechselbar. Es trifft zwar zu, dass Buchstabengruppen individualisierungsfähig sind. Voraussetzung ist aber, dass sich eine solche Buchstabengruppe im Verkehr durchgesetzt hat (vgl. SMI 1977, S. 156 ff.). Dass sich die hier interessierende Buchstabengruppe im Verkehr durchgesetzt hätte, kann nicht ernsthaft behauptet werden, existiert die Firma des Gesuchstellers 1 doch erst seit gut fünf Jahren und diejenige der Gesuchstellerin 2 gar erst seit zwei Jahren. Ein Vergleich der Buchstabengruppe «WIP» mit den allseits bekannten und seit Jahrzehnten verwendeten Bezeichnungen «IBM» oder «BP» ist nicht angebracht. Die Gesuchsteller haben zudem weder behauptet, geschweige denn glaubhaft gemacht, dass die Parteien im Geschäftsverkehr nur unter der Benützung der Buchstabengruppe «WIP» ohne Verwendung der unterscheidungskräftigen Zusätze «Personal für Industrie und Gewerbe Peter Wirz» und «Personal AG» einerseits und «Wirtschafts- und Personalberatungs AG» andererseits

aufzutreten. Es ist zwar richtig, dass in der Werbung und der Geschäftskorrespondenz die Buchstabengruppe «WIP» von beiden Parteien blickfangmässig hervorgehoben wird. Von der grafischen Gestaltung her ist die Verschiedenartigkeit der Bezeichnungen jedoch augenfällig: Während die Gesuchsbeklagte die Buchstaben in gewöhnlicher Druckschrift wiedergibt, ist die Buchstabengruppe bei den Geschstellern Teil einer grafischen Gesamtgestaltung der Inserate und des Werbematerials; der Buchstabe «W» erscheint dabei auf den ersten Blick als «V». Den Geschstellern ist es somit nicht gelungen, eine wettbewerbsrechtlich verpönte Verwechslungsgefahr glaubhaft zu machen.

3. Die Geschstellerin 2 stützt ihren Unterlassungsanspruch auch auf Firmenrecht.

Gemäss Art. 956 Abs. 1 OR steht die im Handelsregister eingetragene und im Schweiz. Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauche zu. Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann gemäss Art. 956 Abs. 2 OR u.a. auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma klagen. Der Erlass vorsorglicher Massnahmen richtet sich nach den kantonrechtlichen Vorschriften über das Befehlsverfahren gemäss §§ 129 ff. ZPO. Der Verletzte hat den Unterlassungsanspruch und das Drohen eines nicht leicht ersetzbaren Schadens glaubhaft zu machen. Die Firma des Geschstellers 1 ist ebenfalls im Handelsregister eingetragen und im Schweiz. Handelsamtsblatt veröffentlicht worden. Auch er könnte sich mithin zum Schutze seiner Geschäftsfirma auf die einschlägigen Bestimmungen des Firmenrechtes berufen, sofern die Voraussetzungen – hier die Verwechslungsgefahr mit der Firma der Gesuchsbeklagten – erfüllt wären. Ob die Gefahr der Verwechslung zweier Firmenbezeichnungen besteht, beurteilt sich hier in firmenrechtlicher Hinsicht nach den gleichen Kriterien wie in wettbewerbsrechtlicher. Es kann daher auf die diesbezüglichen Ausführungen verwiesen werden, und die Geschsteller können auch aus Firmenrecht nichts für sich ableiten. Der Unterschied zwischen Firmenrecht einerseits und Wettbewerbsrecht andererseits besteht vor allem darin, dass dieses die Anspruchsgrundlagen erweitert.

Der namensrechtliche Schutz gemäss Art. 29 ZGB schliesslich, auf welche Bestimmung sich die Geschsteller in ihrer Duplik ergänzend stützen, besteht lediglich subsidiär zum firmenrechtlichen. Er hat seine Bedeutung vor allem in einer Erweiterung der Anspruchsgrundlage gegenüber dem Firmenrecht auf dem Gebiete der Genugtuungsklage. Bei der Frage der Verwechselbarkeit zweier Firmen bietet er keinen erhöhten Schutz (vgl. dazu auch Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, S. 118 und 150).

4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zwischen den Geschäftsfirmen der Geschsteller einerseits und der Firmenbezeichnung der Gesuchsbeklagten andererseits keine Verwechslungsgefahr glaubhaft gemacht werden konnte. Die Geschsteller können daher weder aus Wettbewerbsrecht noch aus Firmenrecht noch aus Namensrecht einen Unterlassungsanspruch herleiten. Dies führt zur Abweisung des Gesuches.

## II. Urheberrecht / Droit d'auteur

Art. 1-4, 8 Abs. 1, 42 Ziff. 1 lit. b, 54 Abs. 1 URG Art. 19 StGB –  
«COMPUTERHANDBUCH»

- *Werkcharakter eines Computerhandbuchs.*
- *Inverkehrbringen eines Raubdrucks.*
- *Sachverhaltsirrtum über die Rechtmässigkeit des Nachdrucks.*
  
- *Caractère d'œuvre littéraire et artistique d'un manuel pour l'utilisation d'un ordinateur.*
- *Mise en circulation d'une copie pirate.*
- *Erreur sur les faits portant sur la licéité d'une reproduction.*

Einzelrichter in Strafsachen des Bezirksgerichts Horgen, Urteil vom 4. Februar 1988 (auszugsweise publiziert in SJZ 84/1988 365 Nr. 61).

Am 9. Juli 1987 stellte die X-GmbH gegen die Verantwortlichen der Firma UV-AG Strafantrag wegen Urheberrechtsverletzung gemäss Art. 42 Ziff. 1 lit. b URG mit der Begründung, die Firma UV-AG, welche X-Computer verkauft, die sie nicht über die offiziellen X-Vertretungen bezieht, habe ein Benutzerhandbuch für Kompakt-Computer nachdrucken lassen. Bei den Raubdrucken fehlten die im Original auf der Innenseite des Deckblattes aufgeführten Urheber- und Markenrechte. Der Antrag lautete im übrigen auf Beschlagnahme der bei der UV-AG befindlichen Raubdrucke.

Der verantwortliche Geschäftsführer der UV-AG gab gegenüber der Kantonspolizei zu, dass er bei einer Offset-Druckerei 100 Exemplare der in Frage stehenden Benutzerhandbücher habe nachdrucken lassen. Er verkaufe sie nicht, sondern liefere sie jeweils zusammen mit den verkauften Computern aus, bis anhin 15 Mal, was sich anlässlich der von der Kantonspolizei durchgeführten Hausdurchsuchung bestätigte, konnten doch noch 85 der nachgedruckten Handbücher beschlagnahmt werden.

Das Statthalteramt des Bezirks Horgen bestrafte den Geschäftsführer der UV-AG wegen Urheberrechtsverletzung gemäss Art. 42 Ziff. 1 lit. b URG mit einer Busse von Fr. 1 000.- und verfügte die definitive Einziehung und Vernichtung der 85 widerrechtlich hergestellten Benutzerhandbücher. Der Verzeigte verlangte gerichtliche Beurteilung der Strafverfügung. Der Einzelrichter des Bezirks Horgen sprach den Verzeigten frei und händigte die 85 sichergestellten Raubdrucke aus.

### *Aus den Erwägungen des Einzelrichters*

1. Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein (Art. 47 Abs. 1 des BG betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst vom 7. Dezember 1922 (URG); BGE 73 IV 74 f.).

Den Strafantrag kann jeder stellen, der durch die zu verfolgende Handlung oder Unterlassung verletzt worden ist (Art. 47 Abs. 2 URG). Er besteht in der Willenserklärung des Verletzten, dass für die angezeigte Handlung die Strafverfolgung stattfinden soll (BGE 85 IV 75 mit Hinweisen). Die entsprechenden Strafanträge des Verletzten bilden mithin den Massstab der Strafverfolgung (vgl. *Walter Huber*, Die allgemeinen Regeln über den Strafantrag im schweizerischen Recht (StGB 28–31), in: *Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft*, Heft 274, S. 38). Als Verletzter kommt einzig der Träger des unmittelbar angegriffenen Rechtsgutes in Betracht (BGE 92 IV 2).

Das Urheberrecht kann nur durch natürliche Personen originär erworben werden (BGE 74 II 106 ff; vgl. Art. 8 URG). Der derivative Erwerb ist hingegen hinsichtlich der Nutzungsrechte auch für juristische Personen möglich (Art. 9 URG). Persönlichkeitsrechtliche Befugnisse können nicht übertragen werden, wohl aber kommt eine Überlassung zur Wahrnehmung – auch an juristische Personen – in Betracht (*Manfred Rehbinder*, Urheberrecht, 2. Aufl., Zürich 1986, Rdn. 198).

Gemäss Art. 8 Abs. 1 URG besteht die widerlegbare gesetzliche Vermutung der Urheberschaft für diejenigen natürlichen Personen, deren Name als Urheberbezeichnung auf den Werkexemplaren erscheint oder die bei der Wiedergabe des Werkes genannt werden. Fehlt es an einer solchen Angabe, so stellt Art. 8 Abs. 2 URG die Vermutung der Rechtsnachfolge des Verlegers oder Herausgebers auf, sofern ein solcher angegeben ist.

Vorliegendenfalls ist die X-GmbH auf der Rückseite des Werktitelblattes mit dem besonderen Hinweis auf das T3100 Benutzerhandbuch vermerkt. Es besteht die Vermutung ihrer Rechtsnachfolge. Der Gegenbeweis wird vom Verzeigten nicht geführt. Demnach hat die X-GmbH im Rahmen dieses Verfahrens als Berechtigte im Sinne von Art. 12 URG zu gelten, weshalb in concreto sie zur Stellung des Strafantrags legitimiert ist.

Der Strafantrag ist mit Schreiben vom 9. Juli 1987 erfolgt, die dreimonatige Frist nach Kenntniserlangung vom Täter ist damit gewahrt (Art. 48 URG i.V.m. Art. 29 StGB).

2. Der Richter legt seinem Urteil denjenigen Sachverhalt zugrunde, den er nach seiner freien, aus der Hauptverhandlung und den Untersuchungsakten geschöpften Überzeugung als verwirklicht erachtet (§ 284 StPO).

Der Verzeigte ist geständig und durch die Untersuchung überführt, und zwar in der Hinsicht, als er T3100 Benutzerhandbücher bei einer Offset-Druckerei hat herstellen lassen und diese dann mit den Geräten den Käufern lieferte.

Mithin ist davon auszugehen, dass der Verzeigte diese Handbücher wiedergegeben und in Verkehr gebracht hat. Inwieweit es sich vorliegendenfalls um Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetzes handelt, wird im Rahmen der rechtlichen Würdigung zu prüfen sein.

3. Gemäss Art. 42 Ziff. 1 lit. b URG ist zivil- und strafrechtlich verfolgbar, wer unter Verletzung des Urheberrechts Exemplare eines Werkes verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt.

a) In objektiver Hinsicht verlangt der obgenannte Tatbestand, dass der Verzeigte Werkexemplare verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt. Es ist erwiesen und unbestritten, dass solches durch den Verzeigten erfolgte.

Überdies setzt der objektive Tatbestand voraus, dass unter Verletzung des Urheberrechts gehandelt wurde. Diesbezüglich bestreitet der Verzeigte nun die rechtliche Würdigung des Statthalteramtes des Bezirks Horgen. Er macht geltend – unter Hinweis auf einen Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich vom 18. Juli 1984, dass es sich beim vorliegenden T3100 Benutzerhandbuch nicht um ein urheberrechtlich geschütztes Werk handle. Die Weiterverwendung und -verbreitung sei deshalb frei.

Werke im Sinne des Urheberrechts sind Geistesschöpfungen von individuellem Gepräge. Der urheberrechtliche Schutz setzt damit einen geistigen Inhalt voraus, der schöpferisch in bestimmter Form zum Ausdruck gelangt, wobei das Ergebnis durch Inhalt und/oder Form ein individuelles Gepräge aufweisen muss (vgl. BGE 106 II 73, 101 II 105 E2b mit Hinweisen, 77 II 379, 76 II 100, 75 II 363).

Allgemeingültige Kriterien für das Vorliegen von Individualität sind nicht ersichtlich. Ein neuster Entscheid fasst die Kriterien des Bundesgerichts im Einzelfall zusammen (BGE 110 IV 102 ff). Die Tatsache, dass das Werk aus dem Geiste des Urhebers stammt, genügt nicht, um ihm den gesetzlichen Schutz als Werk im Sinne des Urheberrechtes zu vermitteln. Schutzwürdiges Werk ist das Geisteswerk nur, wenn es den Stempel einer originellen und von der Individualität des Urhebers geprägten schöpferischen Tätigkeit trägt (BGE 105 II 299; *A. Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., Basel/Stuttgart 1983, S. 351 f, 363 f; *J. Voyame*, Droit d'auteur, Lausanne 1975, S. 11). Im Geiste des Urhebers entstandene Schöpfungen, die zwar von ihm nicht Bekanntem entnommen sind, die aber dem Bekannten so nahe stehen, dass auch ein anderer die gleiche Form schaffen könnte, ermangeln der Originalität und Individualität. Die Individualität des Werkes hängt entsprechend vom Verhältnis der im Geiste des Urhebers geschaffenen zu dem aus dem Gemeingut entnommenen Elementen ab (*A. Troller*, a.a.O., S. 362, 373). Handwerkliche Leistungen, die lediglich bekannte Formen oder Linien verbinden oder abwandeln, erhalten keinen Urheberrechtsschutz (BGE 106 II 73). Andererseits sind der ästhetische Wert und die Bedeutung des Werkes nicht zu berücksichtigen (BGE 75 II 360), und es sind auch an die Originalität keine hohen Anforderungen zu stellen. Insgesamt ist aber doch ein höherer Grad an Individualität oder Originalität und eigenpersönlicher Prägung zu verlangen als beim Muster und Modell (BGE 106 II 73, 172; vgl. auch BGE 104 II 329).

Das Urheberrechtsgesetz unterscheidet in Art. 1–4 URG verschiedene Typen schutzfähiger Werke: Werke der Literatur und der Kunst, Werke der Fotografie, Sammlungen und Bearbeitungen. Art. 1 Abs. 2 URG teilt sodann die Werke der Literatur und der Kunst in drei Bereiche ein, nämlich in literarische Werke, in musikalische Werke und in Werke der bildenden Kunst. Unter literarischen Werken sind Sprachwerke zu verstehen, d.h. neben schöngeistiger und wissenschaftlicher Literatur ebenso Schriftwerke für das praktische Leben. Liegt ein selbständiges sprachliches Gepräge vor, können auch Kataloge, Gebrauchsanweisungen, Kochbücher, Adressbücher, Formulare, Rechentabellen und Wörterbücher geschützt sein (*M. Rehbinder*, a.a.O., Rdn. 54 f). Zudem kann bei wissenschaftlichen Werken

die schöpferische Leistung bereits in der inneren Form – d.h. Sammeln, Einteilen, Anordnen des Stoffes – liegen, auf die sprachliche Gestaltung kommt es dann nicht mehr an (*M. Rehbinder*, a.a.O., Rdn. 56). Massgebend ist demnach, ob die konkrete Darstellung des Gedankens individuelle Züge aufweist – was selbst bei einem nichtsagenden Einfall möglich ist (vgl. BGE 88 IV 129). Dem Verfasser eines Sachbuches – insbesondere eines wissenschaftlichen Werkes eben – sind in der individuellen Sprachgestaltung viel engere Grenzen gezogen als beispielsweise einem Dichter oder Romanschriftsteller, weil er sich an bestimmte Sachverhalte und namentlich an Fachausdrücke zu halten hat, wenn er ernstgenommen und verstanden werden will. Aber selbst dann ist es durchaus möglich, dass ein und derselbe Gedanke auf verschiedene Weise zum Ausdruck gebracht werden kann, ohne dass die Sprachgebilde deswegen literarisch gleichwertig zu sein brauchen (BGE 88 IV 129). Das literarische Werk muss sich von reiner Schablonenarbeit abheben, damit individuellem Schaffen entspringen und in seiner Zusammenstellung originell sein. Mit anderen Worten genügt es, wenn sich das Ergebnis des Schaffens nicht zwangsläufig aus der Sache selbst ergibt (vgl. BGE 88 IV 131).

Das vorliegende T3100 Benutzerhandbuch erfüllt in verschiedenster Hinsicht die oben dargestellten bundesgerichtlichen Anforderungen.

So enthalten die Kapitel 4–6 – insbesondere die Kapitel 5 und 6 – dieses Handbuches Abschnitte, die durchaus einem Lehrgang zum DOS-Betriebssystems nahekommen. Von reiner Schablonenarbeit kann hier nicht mehr gesprochen werden. Die Benutzung des Computers wird sodann mittels eines sogenannten Flussdiagrammes dargestellt; die individuelle Prägung kann nicht von der Hand gewiesen werden und ist überdies für Branchenkenner nicht ohne Witz. Das vorliegende Handbuch enthält im einzelnen eine Vielzahl von bildlichen Wiedergaben. Inwieweit solche technischen Zeichnungen als solche generell geschützt sind, ist in der Lehre umstritten (vgl. u.a. *M. Kummer*, Das urheberrechtlich schützbares Werk, Bern 1968, S. 126; *Troller/Troller*, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1981, S. 82). Auf jeden Fall ist der Ansicht *Kummers* insoweit beizupflichten, als völlige sklavische Wiedergabe technischer Zeichnungen auf fotomechanischem Wege unzulässig ist (vgl. *M. Kummer*, a.a.O., S. 124, 129). Die ganze Gliederung des Handbuches ergibt sich sodann nicht zwangsläufig aus der Sache selbst. Es ist beispielsweise keineswegs zwingend, dass die Zusatzeinrichtungen und die technischen Hinweise erst unter Punkt 7 erscheinen. Überdies sind ein Sachregister, ein Inhalts- und Abbildungsverzeichnis enthalten, die für sich allein schon urheberrechtlichen Schutz geniessen können (vgl. *Troller/Troller*, a.a.O., S. 79 f). Schliesslich weist das vorliegende Handbuch zahlreiche Hinweise auf, die durch den persönlichen Stil des Verfassers geprägt sind, mithin sowohl sprachlich als auch inhaltlich individuell erscheinen. Anzuführen wären beispielsweise die Wendungen: «Schreiben Sie alle Meldungen, die am Bildschirm angezeigt werden auf,» «. . . Verpackungsmaterial und lagern sie es für einen eventuellen späteren Transport des Systems» oder «Damit steht der Kompakt Computer mit einer zum Arbeiten angenehmen Neigung». Dabei ist zu beachten, dass die bundesgerichtliche Praxis – wie vorne dargelegt – in solchen Fällen an den sprachlichen Ausdruck keine grossen Anforderungen stellt. Aufgrund all dieser Anhaltspunkte muss das vorliegende T3100 Benutzerbuch als Geistesschöpfung von individuellem

Gepräge – als literarisches Werk im Sinne des Urheberrechtsgesetzes – qualifiziert werden, mithin genießt es den urheberrechtlichen Schutz.

Der vom Verzeigten angeführte Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich vom 18. Juli 1984 ändert an dieser Qualifikation nichts. Einem Entscheid in einem anderen Verfahren, dessen Sachverhalt nicht völlig identisch mit dem vorliegenden und überdies auch nicht umfassend bekannt ist, kommt nur eine beschränkte Bedeutung zu, er kann mithin nicht unesehen auf den vorliegenden Sachverhalt angewendet werden. Zudem kann der Begründung des Obergerichts – mindestens in der gewählten Formulierung – in zweierlei Hinsicht nicht gefolgt werden. In bezug auf den urheberrechtlichen Schutz einer Bedienungsanleitung führt das Obergericht aus, dass es sich dabei um einen Gegenstand zum Gebrauch handle, der zumindest die Bedienung komplexer fotografischer Produkte – in concreto ging es um die Bedienungsanleitung einer Fotokamera – ermögliche oder erleichtere. Gegenstände im Dienste eines ganz bestimmten konkreten Gebrauchszweckes ständen nicht im Schutzbereich des Urheberrechts. Das Obergericht zitiert dazu *Kummer* (a.a.O., S. 219) und ZR 70 Nr. 60 S. 169. Bei den hier zitierten Stellen geht es aber in beiden Fällen um das Urheberrecht an körperlichen Sachen – an Kunstwerken.

Es trifft zu, dass Kunstwerke, die in ihrer körperlichen Form direkt und konkret in einem bestimmten Gebrauchszweck stehen, keinen urheberrechtlichen Schutz geniessen. Handelt es sich aber um literarische Werke, deren Inhalt selbstverständlich auch einem bestimmten Gebrauch dienen kann, deren körperliche Form selbst aber in keinem solchen Gebrauchszweck steht, greift der urheberrechtliche Schutz Platz. Es ist deshalb festzuhalten, dass Texte – wie Lehrbücher, Kochbücher und dergleichen –, sofern sie das geforderte individuelle Gepräge aufweisen, urheberrechtlich geschützt sind, und zwar unabhängig davon, ob ihr Inhalt einem bestimmten Gebrauch dient (*M. Kummer*, a.a.O., S. 213, 215; sodann BGE 88 IV 123 ff). Dem steht auch nicht die Aussage von *Bürens* (*B. von Büren*, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Zürich 1957, S. 3 N 4, S. 49 N 26) entgegen, der davon spricht, dass Preislisten, Warenkataloge und Gebrauchsanweisungen «in der Regel» nicht unter den urheberrechtlichen Schutz fallen. Weist der Text im Einzelfall ein individuelles Gepräge auf, so verdient auch eine «Gebrauchsanweisung» Urheberrechtsschutz (vgl. *M. Rehbinder*, a.a.O., Rdn 55). Inwieweit die X-Bedienungsanleitung im vom Verzeigten angeführten Entscheid allenfalls individuelle Merkmale aufgewiesen hat, wurde vom Obergericht nicht geprüft. Im obergerichtlichen Entscheid geht es denn auch primär um wettbewerbsrechtliche Fragen. Aber auch in dieser Hinsicht kann den Erwägungen des Obergerichts nicht mehr gefolgt werden. Es führt aus, dass Preislisten, Warenkataloge, Gebrauchsanweisungen etc., die häufig das Resultat erheblichen Arbeitsaufwandes sind, nachgeahmt werden dürfen. Dass der Nachahmer sich Arbeit erspare, die der Vorgänger für das gleiche Ergebnis habe aufwenden müssen, falle nach *von Büren* (a.a.O., S. 49 N 26) ausser Betracht. Die Kostenersparnis mache nicht unlauter. Ob sich der Nachahmer sogar des Fotokopiergerätes bediene, spiele nach SJZ 66 (1970) 327 keine Rolle. Diese im obergerichtlichen Entscheid erwähnte Auffassung ist soweit überholt, als die Übernahme eines fremden Erzeugnisses gegen Wettbewerbsrecht verstösst, wenn besondere Umstände vorliegen (vgl. BGE 108 II 332). Die Nachahmung ist erlaubt, verboten bleibt aber die Vervielfältigung, d.h. beispielsweise das Nachpressen von Schall-

platten oder die Übernahme von Katalogfotos mittels fotomechanischem Nachdruck (vgl. SJZ 79 [1983] 130 f; *A. Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl., Basel/Stuttgart 1985, S. 953 f). Selbst der angeführte Entscheid in SJZ 66 (1970) 327 hält fest, dass Wettbewerbsrecht verletzt wird, wenn erst vor kurzer Zeit herausgegebene Werke nachgedruckt werden. In diesem Lichte betrachtet, zeigt sich, dass die sklavische Nachahmung durch Nachdrucken bzw. Vervielfältigen auch unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten unzulässig ist.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es sich beim vorliegenden T3100 Benutzerhandbuch um ein urheberrechtlich geschütztes literarisches Werk handelt. Mithin hat der Verzeigte unter Verletzung des Urheberrechts gehandelt. Der objektive Tatbestand ist auch in dieser Hinsicht erfüllt.

b) In Bezug auf den subjektiven Tatbestand wird gemäss Art. 46 URG Vorsatz vorausgesetzt. Die fahrlässige Übertretung von Art. 42 Ziff. 1 lit. b URG ist nicht strafbar.

Dass der Verzeigte mit Wissen und Willen die T3100 Benutzerhandbücher hat herstellen lassen und diese dann mit den Geräten den Käufern lieferte, ist unbestritten und erstellt. Der Verzeigte macht geltend, dass er sich in einem Sachverhaltsirrtum befunden habe, und zwar dahingehend, dass er aufgrund des obergerichtlichen Entscheids davon ausging, es handle sich beim Benutzerhandbuch nicht um ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Er habe deshalb nicht im Wissen gehandelt, gegen das Urheberrechtsgesetz zu verstossen.

Nach unangefochtener, herrschender Lehre regelt Art. 20 StGB ausschliesslich den Verbotsirrtum, d.h. den Irrtum darüber, ob ein bestimmtes Verhalten verboten und unter Strafe gestellt ist, nicht aber den Irrtum über Tatbestandsmerkmale rechtlicher Natur, welche in einem anderen Rechtsgebiet – ausserhalb des Strafrechts – umschrieben werden. Hat sich der Täter über Lebensvorgänge oder Umstände geirrt, welche einem objektiven gesetzlichen Tatbestandsmerkmal entsprechen, so befand er sich in einer irrigen Vorstellung über den rechtserheblichen Sachverhalt (vgl. BGE 109 IV 76 mit Hinweisen). Vorliegendenfalls irrte sich der Verzeigte über eine urheberrechtliche Regelung in zivilrechtlicher Hinsicht, nicht über die strafrechtliche Regelung. Sein allfälliger Irrtum bezog sich auf die urheberrechtliche Werkqualifikation, mithin auf die Urheberrechtswidrigkeit seines Handelns. Ein solcher Irrtum über die zivilrechtliche Situation untersteht den Bestimmungen über den Sachverhaltsirrtum (BGE 109 IV 67).

Der Täter ist nach dem Sachverhalt zu beurteilen, den er sich vorgestellt hat (Art. 19 StGB). In Anbetracht eines ca. 200 Seiten starken Handbuches und einem klaren Copyright-Vermerk auf dessen Buchdeckelinnenseite – der in der Folge vom Verzeigten gerade nicht mitkopiert worden ist – musste der Verzeigte eine allfällige Verletzung von Rechten Dritter ins Auge fassen. Der Verzeigte machte nun – konsequent von seiner ersten polizeilichen Befragung an bis zur Erklärung vor dem Statthalteramt hinsichtlich seines Begehrens um gerichtliche Beurteilung – geltend, er habe sich deswegen mit seinem Rechtsanwalt in Verbindung gesetzt. Dieser habe ihm – unter Bezugnahme auf den angeführten obergerichtlichen Entscheid – versichert, dass sein Vorgehen Urheberrechte nicht verletze. Aufgrund dieser Sachlage habe er dann die Nachdrucke der Bedienungsanleitung in die Wege geleitet. Der

Verzeigte durfte im Hinblick auf die ihm durch einen Rechtsanwalt zur Kenntnis gebrachten obergerichtlichen Erwägungen davon ausgehen, dass sein Handeln keine urheberrechtliche Verletzung darstellt. Es weisen keine Anhaltspunkte darauf hin, dass der Verzeigte diese Auskünfte nicht vor der Tat eingeholt hat. Die Tatsache, dass sich sein Anwalt – auf die Frage des Gerichts, wann sich sein Mandant bei ihm erkundigt habe – auf das Anwaltsgeheimnis beruft und der Verzeigte seinen Anwalt allenfalls von seiner Schweigepflicht nicht entbindet, kann für sich allein nicht dahingehend gewürdigt werden, dass die entsprechende Aussage des Verzeigten deshalb als reine Schutzbehauptung erscheine (vgl. *R. Hauser*, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berücksichtigung des Zivilprozesses, in: Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, Bd. 5, Zürich 1975, S. 206 f, 158 ff, 232). Eine Entbindung von der Geheimhaltungspflicht durch die Aufsichtskommission ist sodann nicht angebracht, da – in Anbetracht des Umstandes, dass es sich in concreto um ein Antragsdelikt handelt – kein öffentliches Interesse im Vordergrund steht. Die Wahrung eines Berufsgeheimnisses ist diesfalls von grösserem Wert (vgl. ZR 46 Nr. 168 S. 336; vgl. auch ZR 70 Nr. 95). Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich der Verzeigte im Zeitpunkt der Tat in einem Sachverhaltsirrtum befand, zumal aus den Akten auch keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass er bereits wegen einer gleichartigen Übertretung bestraft worden wäre. Das Inverkehrbringen von urheberrechtlich nicht geschützten Werken ist nicht strafbar. Der Verzeigte, der von diesem Sachverhalt ausging; ist demnach freizusprechen.

### III.

In der Strafverfügung vom 28. August 1987 verfügte das Statthalteramt des Bezirkes Horgen, dass die beschlagnahmten 85 nachgedruckten Benutzerhandbücher definitiv einzuziehen und nach Eintritt der Rechtskraft der Strafverfügung durch die Kantonspolizei zu vernichten seien. Der Verzeigte seinerseits beantragt, dass ihm die 85 beschlagnahmten Handbücher herauszugeben seien.

Das Gericht kann im Falle der zivil- oder strafrechtlichen Verurteilung die Einziehung und die Verwertung, Zerstörung oder Unbrauchbarmachung der unter Verletzung des Urheberrechts hergestellten oder in Verkehr oder an die Öffentlichkeit gebrachten Exemplare eines Werkes verfügen (Art. 54 Abs. 1 Ziff. 1 lit. a URG). Damit regelt das URG das diesbezügliche Vorgehen selbst. Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches finden insoweit keine Anwendung, als andere Bundesgesetze selbst Bestimmungen aufstellen (Art. 333 Abs. 1 StGB). Für die Anwendung von Art. 58 StGB bleibt deshalb kein Raum; massgebend ist allein Art. 54 URG. Art. 54 Abs. 1 URG setzt voraus, dass eine zivil- oder strafrechtliche Verurteilung stattgefunden hat. In Anbetracht der Tatsachen, dass der Verzeigte vorliegendenfalls freizusprechen ist und die Geschädigte in diesem Verfahren keine zivilrechtlichen Ansprüche geltend macht, fehlt einer definitiven Einziehung und Vernichtung der beschlagnahmten Handbücher – trotz der festgestellten objektiven Urheberrechtsverletzung – die gesetzliche Grundlage. Die beschlagnahmten 85 T3100 Benutzerhandbücher sind dem Verzeigten wieder herauszugeben. Der Geschädigten bleibt es unbenommen, auf dem zivilrechtlichen Wege die Einziehung und Vernichtung herbeizuführen.

*Art. 1, 42 Ziff. 1 lit. a URG, Art. 5 lit. c UWG – «AUTO-CAD»*

- *Computerprogramme können urheberrechtlich geschützte Werke sein (E. 3).*
- *Das unbefugte Kopieren von Computerprogrammen stellt eine direkte Leistungsübernahme dar (E. 4).*
- *Des programmes informatiques peuvent être protégés par la LDA (c. 3).*
- *La copie non autorisée de programmes informatiques constitue la reprise directe d'une prestation d'autrui (c. 4).*

ER i.s.V. am KGer ZG vom 30.8.1988.

Die im Jahre 1982 gegründete amerikanische Gesuchstellerin 1 entwickelt CAD-Programme und vertreibt diese weltweit unter der Bezeichnung «Auto-CAD»; ihre schweizerische Tochtergesellschaft, die 1984 gegründete Gesuchstellerin 2, verkauft die Auto-CAD-Programme in einem grossen Teil Europas, u.a. auch in der Schweiz.

Die 1986 in der Schweiz gegründete Gesuchsbeklagte befasst sich ebenfalls mit der Entwicklung von CAD-Programmen und bietet diese unter der Bezeichnung «A-CAD» an. Mit Eingabe vom 23. Februar 1988 beantragten die Gesuchstellerinnen ein vorsorgliches Verkaufsverbot für das Computerprogramm A-CAD und die Beschlagnahmung der entsprechenden Disketten, Handbücher, Programm-listings etc. Der Einzelrichter entsprach diesem Begehren am 1. März 1988 supervisorisch, doch entzog er die beschlagnahmten Gegenstände der Einsichtnahme durch die Gesuchstellerinnen. Nach Eingang der Gesuchsantwort ordnete er ein Gutachten zur Abklärung der Frage an, ob das CAD-Programm der Gesuchsbeklagten eine Kopie desjenigen der Gesuchstellerinnen sei. Dieses ging am 4. Juli 1988 ein. Den Parteien wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

*Der Einzelrichter zieht in Erwägung:*

1. Die Gesuchstellerinnen haben den Anspruch, dem durch eine vorsorgliche Massnahme einstweiliger Rechtsschutz gewährt werden soll und den Verfügungsgrund, d.h. die Gefährdung dieses Anspruchs bei nicht sofortigem, vorsorglichem Eingreifen des Richters, glaubhaft zu machen (*Isaak Meier*, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes, S. 13 ff.). Glaubhaft zu machen ist im vorliegenden Fall, dass die Gesuchsbeklagte durch das Anbieten und den Vertrieb ihres CAD-Programmes «A-CAD» Urheber- und Wettbewerbsrechte der Gesuchstellerinnen verletzt und diese demgemäss Anspruch auf Unterlassung haben. Die Gesuchsbeklagte kann das Glaubhaftmachen der Gesuchstellerinnen zerstören, indem sie ihrerseits glaubhaft macht, dass der Anspruch nicht bestehe (*Isaak Meier*, a.a.O., S. 14). Beim Glaubhaftmachen braucht nicht die volle Überzeugung des Gerichtes begründet zu werden, sondern es genügt schon, wenn für das Vorhandensein eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, auch wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (*Guldener*, Schweiz. Zivilprozessrecht, S. 323, Anmerkung 27).

2. Die Gesuchsbeklagte stellt die Berechtigung des Begehrens zunächst mit der Begründung in Abrede, den Gesuchstellerinnen fehle das Rechtsschutzinteresse. Das beanstandete Programm A-CAD 1.21 sei nicht mehr im Handel erhältlich und auch die Gesuchstellerinnen vertrieben ihr Programm «AutoCAD» in der Version 2.5 nicht mehr.

Erste Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Leistungs- bzw. Unterlassungsbegehrens ist das Vorhandensein eines Rechtsschutzbedürfnisses. Dies folgt daraus, dass die Rechtsschutzeinrichtungen nur zur Wahrung legitimer Interessen zur Verfügung gestellt werden (vgl. *Guldener*, a.a.O., S. 205). Träfe die Behauptung der Gesuchsbeklagten zu, die angeblich identischen Programme der Gesuchstellerinnen einerseits und der Gesuchsbeklagten andererseits würden nicht mehr angeboten, wäre einem Unterlassungsbegehren die Grundlage zufolge Fehlens eines schützenswerten Interesses entzogen. Dass die Gesuchstellerinnen ihr CAD-Programm in der Version 2.5 nicht mehr vertreiben, ist eine durch nichts belegte Behauptung der Gesuchsbeklagten. Wenn diese behaupten lässt, sie biete das von den Gesuchstellerinnen beanstandete Programm nicht mehr an, ist nicht verständlich, aus welchen Überlegungen sie in der Gesuchsantwort von den Gesuchstellerinnen eine Sicherheitsleistung von Fr. 500 000.– wegen Umsatzeinbussen verlangt. In ihrer Stellungnahme zum Gutachten verlangt sie sogar eine Erhöhung dieser Kautions auf mindestens Fr. 750 000.–. Träfe die Behauptung der Gesuchsbeklagten zu, wäre auch nicht verständlich, aus welchen Gründen sie derart ausführlich darzulegen versuchte, dass die Programme nicht identisch seien. Sie hätte sich damit begnügen können darzulegen, dass das beanstandete Programm nicht mehr verkauft werde und somit behauptete Rechte der Gesuchstellerinnen nicht verletzt würden. Das widersprüchliche Verhalten der Gesuchsbeklagten legt den Schluss nahe, dass sie nach wie vor das angeblich kopierte CAD-Programm anbieten will. Den Gesuchstellerinnen kann daher ein Rechtsschutzinteresse nicht abgesprochen werden.

3. Die Gesuchstellerinnen leiten ihren Unterlassungsanspruch in erster Linie aus dem Urheberrecht ab.

Unter dem Schutz des Urheberrechtsgesetzes stehen die Werke der Literatur und Kunst, Werke der Fotografie, Sammlungen und Wiedergaben (Art. 1–4 URG). Computerprogramme finden im geltenden schweizerischen Urheberrechtsgesetz keine Erwähnung. Die Aufzählung der Werkgattungen in Art. 1–4 URG schliesst andere Werke vom Urheberrechtsschutz jedoch nicht aus. Das URG nennt nur Beispiele für den Begriff; dieser umfasst alle geistigen Schöpfungen, welche die für ein Werk der Literatur und Kunst wesentlichen Merkmale aufweisen (*Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. A., S. 347 f.). In der Literatur herrscht die Auffassung vor, Computer-Software genieße den urheberrechtlichen Schutz, sofern das für den urheberrechtlichen Werkcharakter entscheidende Kriterium – Originalität und Individualität – erfüllt sei (statt vieler: *Kaspar Spoendlin*, Urheberrechtsschutz für Computer-Software, SMI 1986, S. 7 ff. mit Hinweisen. Auch in den wenigen kantonalen Entscheidungen, die zu diesem Problemkreis ergangen sind, wird die Auffassung vertreten, Computerprogramme stünden unter dem Schutz des geltenden URG (vgl. Entscheidungen des Tribunal cantonal du canton de Vaud vom 10. April 1987 i.S. A. gegen L. bzw. vom 11. November 1987 i.S. A. und I. gegen

L. und Sch.). Dass das von den Gesuchstellerinnen entwickelte und angebotene Programm «AutoCAD» über die geforderte Originalität und Individualität verfügt, ergibt sich aus den Feststellungen des Gutachters Buchmann: Er bewertet auf S. 8 seiner Expertise AutoCAD aufgrund seiner ausserordentlichen Eigenschaften als ausgereiftes, leistungsfähiges und einzigartiges CAD – (Drafting) – Software-Programm von Welt-Spitzen-Klasse. Die Individualität des Programmes AutoCAD ergibt sich auch aus dem gerichtlichen Gutachten: Der Experte erwähnt in seiner Antwort zu Frage 5.3 verschiedene spezielle Eigenschaften, die das Programm gegenüber anderen CAD-Programmen aufweise, wie spezielle Systemstruktur mit Overlay-Technik, breite Funktionalität, insbesondere die Methodik des erweiterten Funktionssatzes, Anschlussfähigkeit der Zeichnungsdateien über definierte Schnittstellen (ADI, DXF), wobei DXF eine anerkannte Autodesk-Eigenentwicklung sei etc. Das vom Bundesgericht verlangte Niveau hinsichtlich Originalität und Individualität eines Werkes ist zudem nicht hoch (*Spoendlin*, a.a.O., S. 9 mit Hinweisen). *Lutz* und *Ritscher* vertreten in SMI 1986, S. 212, sogar die Auffassung, es müsse grundsätzlich davon ausgegangen werden können, dass jedes Computerprogramm urheberrechtlich geschützt sei und somit eine Urheberrechtsvermutung bestünde. Zu erwähnen gilt es schliesslich, dass die Gesuchsbeklagte in ihrer Vernehmlassung ihr eigenes Programm A-CAD als Resultat eigenständiger, schöpferischer Leistung bezeichnet, ihrer Software mithin urheberrechtlichen Werkcharakter beimisst. Die Gesuchstellerinnen haben mithin Anspruch auf urheberrechtlichen Schutz, wenn sie glaubhaft machen können, dass das von der Gesuchsbeklagten entwickelte und in Verkehr gebrachte Programm A-CAD eine Kopie des Programmes AutoCAD ist und somit eine unzulässige Wiedergabe im Sinne des Art. 42 Ziff. 1 lit. a URG vorliegt.

Der Gutachter Buchmann gelangt aufgrund von 12 Kopierindizien zum Ergebnis, dass die beiden untersuchten CAD-(Drafting)-Programme AutoCAD 2.5 und A-CAD 1.21 einander durch und durch ähnlich seien. Diese Ähnlichkeit umfasse sowohl Programmstruktur, Bedienung, Benutzerinterface und Programmfehler. Aufgrund dieser erdrückenden Gleichheit schliesst er eine Eigenkreation von A-CAD 1.21 aus. Er schliesst auch vollständig aus, dass A-CAD 1.21 von Grund auf neu geschrieben worden sei. Eine unabhängige Parallelschöpfung ist aufgrund dieser Feststellungen mithin auszuschliessen. Der Gerichtsexperte bestätigt das Privatgutachten im Ergebnis. Nach Darstellung des Gutachters kann aufgrund der getätigten Untersuchungen zwar nicht der sichere Schluss gezogen werden, beim Programm der Gesuchsbeklagten handle es sich um eine komplette Kopie. Der Gutachter führt indessen unmissverständlich aus:

«Die im Gutachten Buchmann enthaltenen Kopierindizien sowie meine oben dargestellten Überlegungen veranlassen mich zu der Schlussfolgerung, dass es sich mit einem Wahrscheinlichkeitsgrad von mehr als 90% beim Programm A-CAD 1.21 um eine Kopie des Programmes AutoCAD 2.5 handelt».

Die Gesuchsbeklagte spart zwar nicht mit herber Kritik am Experten und am Gutachten. Dass der Experte nicht über genügende fachliche Qualifikation verfügt, ist jedoch eine durch nichts belegte Behauptung und wird bereits durch die von ihm bekleidete Stellung als Direktor der Informatikdienste der ETH Zürich widerlegt.

Die Gesuchsbeklagte hat überdies bei der Expertennomination keinerlei Einwendungen gegen die Person des in Aussicht genommenen Gutachters erhoben. Der Vorwurf, der Gutachter habe die Source-Codes nicht miteinander verglichen, vermag den gravierenden Vorwurf gegenüber dem Gerichtsexperten nicht zu begründen. Auch der Hinweis der Gesuchsbeklagten auf eine Meinungsäusserung von Prof. dipl. Ing. Christian Helfrich vom 31.7.1988 (BB 47), wonach die einzige sichere Methode der Vergleich der Quellencodes sei, um feststellen zu können, ob es sich um eine Kopie handle, hilft der Gesuchsbeklagten nichts. Im vorliegenden Verfahren haben die Gesuchstellerinnen ihren Anspruch lediglich glaubhaft zu machen; der strikte Beweis bleibt dem ordentlichen Verfahren vorbehalten. Die vorhandenen Unterlagen reichten offensichtlich aus, um feststellen zu können, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90% eine Kopie vorliege. Einzig die Rüge, das Gutachten sei nicht unterzeichnet, war im Zeitpunkt der Ablieferung der Expertise gerechtfertigt. Der Experte hat das Dokument irrtümlich nicht unterzeichnet, und das bei den Gerichtsakten liegende Exemplar wurde von ihm nachträglich unterschrieben; es liegt mithin eine auch formell nicht zu beanstandende Expertise vor. Die von der Gesuchsbeklagten erhobenen Einwendungen sind samt und sonders nicht geeignet, Zweifel an der Schlüssigkeit des Gutachtens zu begründen. Der Antrag auf die Einholung einer Oberexpertise ist daher zu verwerfen. In diesem Zusammenhang ist erneut darauf hinzuweisen, dass blosser Glaubhaftmachung des Anspruches im vorliegenden summarischen Verfahren genügt. Den Gesuchstellerinnen ist es mithin gelungen, eine Urheberrechtsverletzung glaubhaft zu machen.

4. Die Gesuchstellerinnen leiten ihren Anspruch auch aus Wettbewerbsrecht her.

Unlauter im Sinne des Art. 5c UWG handelt, wer das marktreife Arbeitsergebnis eines anderen ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren als solches übernimmt und verwertet.

Aufgrund der Gutachten liegt hier eine solche Leistungsübernahme vor, zumindest ist sie hinreichend glaubhaft gemacht. Die Gesuchstellerinnen können ihren Unterlassungsanspruch mithin auch auf Wettbewerbsrecht stützen.

5. Die Gesuchstellerinnen haben im weiteren den Verfügungsgrund, d.h. das Drohen eines nicht leicht ersetzbaren Schadens oder Nachteils bei nicht sofortigem Rechtsschutz glaubhaft zu machen. Sie machen materiellen und immateriellen Schaden geltend. Es ist ihnen hierin beizupflichten, dass eine Marktverwirrung entstehen kann, wenn zwei praktisch identische CAD-Programme auf dem Markt erhältlich sind. Dies kann zu Verwechslungen führen, die den Gesuchstellerinnen zum Nachteil gereichen können. Es drohen ihnen auch Umsatzverluste, die der Höhe nach schwer beweisbar und demgemäss nicht leicht ersetzbar wären. Die Gesuchstellerinnen haben demgemäss Anspruch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen im Sinne der Art. 53 URG und 14 UWG in Verbindung mit Art. 28c–28f ZGB. Dieser Anspruch ist entgegen der Behauptung der Gesuchsbeklagten nicht verwirkt. Um ihren Unterlassungsanspruch dem Gericht gegenüber glaubhaft machen zu können, drängte sich die Einholung eines Privatgutachtens auf. Die Bearbeitung der Expertise nahm eine gewisse Zeit in Anspruch, und die Gesuchstellerinnen haben sofort nach Vorliegen des Gutachtens das Unterlassungsbegehren gestellt.

6. Den Gesuchstellerinnen ist gestützt auf Art. 28e Abs. 2 ZGB Frist anzusetzen, innert welcher sie die Klage im ordentlichen Verfahren einzureichen haben, verbunden mit der Androhung, dass nach unbenutztem Ablauf dieser Frist die vorsorglichen Massnahmen dahinfallen.

7. Die Gesuchstellerinnen wurden am 28. März 1988 verpflichtet, eine Kautions in der Höhe von Fr. 300 000.- als Sicherheit für allfällige Schadenersatzforderungen der Gesuchsbeklagten zu leisten. Die Gesuchstellerinnen haben eine entsprechende Bankgarantie einreichen lassen. Die Gesuchsbeklagte verlangt in ihrer Stellungnahme zum Gutachten eine Erhöhung der Kautions auf mindestens Fr. 750 000.-. Eine substantiierte Begründung fehlt jedoch. Der Antrag ist daher abzuweisen.

8. Die am 3. März 1988 von der Kantonspolizei Zug unter Beizug eines Fachmannes bei der Gesuchsbeklagten beschlagnahmten Gegenstände bleiben gestützt auf Art. 28c Abs. 2 Ziff. 2 ZGB zum Zwecke der Beweissicherung in gerichtlicher Verwahrung. Sie bleiben indessen zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen der Einsichtnahme durch die Gesuchstellerinnen entzogen; die Gesuchsbeklagte konnte glaubhaft machen, dass die beschlagnahmten Gegenstände vertrauliche Informationen enthalten. Dem Siegelungsbegehren der Gesuchsbeklagten ist somit in diesem Sinne zu entsprechen.

P.S. Eine Beschwerde der Gesuchsbeklagten an die Justizkommission Zug ist zum Zeitpunkt der Drucklegung noch hängig.

#### *Art. 1 Abs. 1 URG – «TRIATHLON-SIGNET»*

- *Ein Triathlon-Signet, bestehend aus drei umrandeten und zueinander in Beziehung stehenden Piktogrammen, die einen Schwimmer, einen Radfahrer und einen Läufer darstellen, ist kein urheberrechtlich schützbare Werk (E. 7).*
- *Werden neben einer allfälligen urheberrechtlichen Nutzung auch noch andere Leistungen erbracht, so ist die usanzgemässe Urheberrechtsentschädigung von 10% der Bruttoeinnahmen anteilmässig zu kürzen (E. 8).*
- *Une vignette pour le triathlon, consistant en trois pictogrammes encadrés formant un ensemble et représentant un nageur, un cycliste et un coureur, n'est pas une oeuvre protégée par la LDA (c. 7).*
- *Lorsque l'usage d'une oeuvre protégée par la LDA est lié à d'autres prestations, l'indemnité usuelle de 10% des recettes brutes doit être réduite proportionnellement (c. 8).*

Kantonsgericht SG, II. Ziv.K. 16. Juni 1988.

Der Kläger, ein Grafiker, entwarf nach seinen Angaben im Jahre 1983 ein Signet für den Triathlon-Sport. Er und die I. G. Swiss Triathlon schlossen mit der H. H.

S. Engineering AG ein «Sponsorenabkommen», in welchem dieser für bestimmte Gegenleistungen das alleinige, zeitlich beschränkte Exklusivrecht am Triathlon-Signet eingeräumt wurde.

Die Beklagte verwendete das vom Kläger beanspruchte Triathlon-Signet ohne Erlaubnis auf einem von ihr vertriebenen Triathlon-Anzug. Sie gibt zu, 334 Anzüge verkauft und damit einen Umsatz von Fr. 37 387.– erzielt zu haben. Auf Intervention des Klägers sah die Beklagte zwar vom weiteren Vertrieb der strittigen Anzüge ab, bestritt aber, dass dem Kläger am Triathlon-Signet ein Urheberrecht zustehe. Sie erklärte sich einzig bereit, ihm im Sinne einer einmaligen Abstandszahlung und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht per Saldo aller Ansprüche den Betrag von Fr. 750.– zu bezahlen.

Das fragliche Triathlon-Signet präsentiert sich wie folgt:



Das Kantonsgericht hat eine Verletzungsklage des Grafikers abgewiesen.

#### *Aus den Erwägungen:*

7. a) Der Kläger ist der Auffassung, das von ihm entworfene Triathlon-Signet stelle ein Werk im Sinne von Art. 1 ff. URG dar. Er macht geltend, die Beklagte habe dieses Werk in Verletzung seines Urheberrechts wiedergegeben (Art. 42 lit.a URG); sie schulde ihm daher Schadenersatz (Art. 44 URG i.V.m. Art. 41 OR).

b) Nach Art. 1 Abs. 1 URG stehen unter dem Schutze dieses Gesetzes die Werke der Literatur und Kunst. Art. 1 Abs. 2 URG zählt in der Folge die einzelnen Arten von geschützten Werken auf, ohne den Begriff des Kunstwerkes näher zu umschreiben. Aus der Aufzählung ergibt sich allerdings, dass es sich beim Kunstwerk im Sinne des Gesetzes um ein «Geistwerk» handeln muss (BGE 110 IV 105). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts fallen unter den Begriff des geschützten Werkes konkrete Darstellungen, die nicht bloss Gemeingut enthalten, sondern insgesamt als Ergebnis geistigen Schaffens von individuellem Gepräge oder als Ausdruck einer neuen originellen Idee zu werten sind. An das Mass der geistigen Leistung, an den Grad der Individualität oder Originalität sind allerdings nicht immer hohe Anforderungen zu stellen. Das verlangte individuelle Gepräge hängt vielmehr vom Spielraum des Schöpfers ab; wo ihm von vornherein der Sache nach wenig Raum bleibt, wird der urheberrechtliche Schutz schon gewährt, wenn bloss ein geringer Grad selbständiger Tätigkeit vorliegt (BGE 113 II 196 mit Hinweisen). Keine Ori-

ginalität und Individualität weisen allerdings Schöpfungen auf, die zwar nicht Bekanntem entnommen sind, die aber dem Bekanntem so nahe sind, dass auch ein anderer die gleiche Form hätte schaffen können. Die Individualität des Werks hängt entsprechend vom Verhältnis der im Geiste des Urhebers geschaffenen zu den aus dem Gemeingut entnommenen Elementen ab. Handwerkliche Leistungen, die lediglich bekannte Formen oder Linien verbinden oder abwandeln, erhalten keinen Urheberrechtsschutz. Auf den ästhetischen Wert und die Bedeutung des Werkes kommt es nicht an (BGE 110 IV 105; 106 II 73; 105 II 299 mit Hinweisen). So ist z.B. entschieden worden, Puppen würden im wesentlichen durch das menschliche Aussehen bestimmt. Sie seien insoweit Gemeingut und nicht von individueller Originalität (BGE 110 IV 106). Ähnlich wurden Kasperlifiguren (BGE 106 II 74) und Schmuckuhren (BGE 105 II 300) beurteilt.

c) Das Triathlon-Signet, dem der Kläger Werk-Charakter beimisst, besteht aus sogenannten Piktogrammen. Als Piktogramme werden stilisierte Darstellungen z.B. von menschlichen Tätigkeiten, von Gegenständen oder von Einrichtungen bezeichnet. Sie haben insbesondere seit den Olympischen Spielen von München im Jahre 1972 stark an Verbreitung zugenommen. Damals wurden für die einzelnen Sportarten Piktogramme geschaffen. Heute sind Piktogramme zum Beispiel im Sport, auf Wegweisern (in Bahnhöfen, Flugplätzen und auf Strassen) oder in Publikationen des Fremdenverkehrs allgemein bekannt.

Beim Entwerfen der hier streitigen Piktogramme war der Spielraum des Klägers klein. Die Darstellung von Personen durch Striche ist im wesentlichen durch den menschlichen Körper sowie den Bewegungsablauf für die betreffenden Sportarten vorgegeben. Einen gewissen Spielraum stand dem Kläger höchstens insofern zu, als er für seine Piktogramme eine gewisse Lage des menschlichen Körpers im Bewegungsablauf auswählen konnte. Aber auch dieser Spielraum ist klein. Die Auswahl des darzustellenden Moments im Bewegungsablauf ist eine eher handwerkliche und wenig schöpferisch-künstlerische Leistung. Der Entwerfer hat nämlich unter verschiedenen möglichen Positionen eine optisch aussagekräftige und gut darstellbare Position auszuwählen (vgl. BGE 106 II 73, 100 II 172 mit Hinweisen); eine gewisse Ähnlichkeit besteht zum Entwerfen von Plänen mit einem grossen Massstab – ihnen wird keine Werkqualität zuerkannt, (vgl. *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 389 f., BGE 103 Ib 327). Die vom Kläger verwendeten Piktogramme sind den allgemein gebräuchlichen Signaturen für die drei Sportarten sehr ähnlich (vgl. die Hinweise auf Schwimmbäder, Radsportanlagen, Vita-Parcours). Sie unterscheiden sich auch nicht wesentlich von anderen, in Triathlon-Signetn verwendeten Piktogrammen oder von den Münchner Olympia-Symbolen. Unerheblich ist dabei, dass im Triathlon-Signet ein Dauerläufer, in den Münchner-Piktogrammen dagegen ein Sprinter (als Hinweis auf die Leichtathletik insgesamt) dargestellt ist. Entscheidend ist vielmehr die weitgehende Identität der Darstellung des menschlichen Körpers. Dass für die Olympia-Piktogramme Lizenzgebühren bezahlt werden, mag Ausfluss einer kommerziellen Praxis sein, sagt aber über den Werkcharakter und die urheberrechtliche Schutzfähigkeit nichts aus. Die Verwendung von Piktogrammen für die Darstellung der Disziplinen des Triathlons wie auch deren Ausgestaltung sind nicht das Ergebnis einer originellen schöpferischen

Leistung des Klägers. Dieser sieht die Schutzwürdigkeit denn auch weniger in den einzelnen Symbolen als vielmehr im Gesamtzusammenhang, d.h. in der Beziehung, in welcher die drei Symbole zueinander stehen.

d) Die drei Piktogramme sind in Balkenform angeordnet und einzeln umrahmt. Die Reihenfolge der Disziplinen wird durch ein Pfeilmotiv, das in die Umrahmung integriert ist, dargestellt. Diese Pfeilform unterstreicht zusammen mit der leichten Neigung des ganzen Balkendiagramms auch die Dynamik dieser Sportart. Das Signet wirkt insgesamt ansprechend und aussagekräftig. Dies allein genügt jedoch für die Schutzwürdigkeit nicht.

Die Reihenfolge der einzelnen Symbole ist durch die Abfolge der Disziplinen eines Triathlon-Wettkampfs vorgegeben. Die Einrahmung der Symbole ist allgemein üblich. Am häufigsten werden dazu die Kreis-, Viereck- oder Dreiecksformen verwendet. Auch die leichte Neigung des Signets ist häufig und naheliegend; sie setzt keine originelle schöpferische Leistung voraus. Den höchsten Individualitätsgrad besitzt die Verwendung des Pfeilmotivs. Doch ist auch die Pfeilform für die Darstellung einer Abfolge verschiedener Tätigkeiten naheliegend. Dass sie hier in die Umrahmung integriert wurde, wirkt optisch zwar gekonnt, vermag aber einen urheberrechtlichen Schutz nicht zu rechtfertigen.

Es fehlt der notwendige Grad der eigenpersönlichen Prägung, weil die verwendeten Formen und Linien auch in ihrer Kombination dem allgemein Bekannten zu nahe sind (BGE 110 IV 105 f.; 106 II 73 f.). Das vom Kläger entworfene Triathlon-Signet stellt somit auch in seiner Gesamtheit kein urheberrechtlich schützbare Werk dar.

Die Klage ist abzuweisen, da der Kläger mit seinem Triathlon-Signet kein urheberrechtlich geschütztes Werk geschaffen hat. Damit entfällt die vom Kläger angeführte Grundlage für den eingeklagten Schadenersatz.

8. Selbst wenn das Signet ein urheberrechtlich schützbare Werk darstellen würde, dessen Verwendung durch die Beklagte damit widerrechtlich erfolgt wäre, würde sich am Ergebnis nichts ändern.

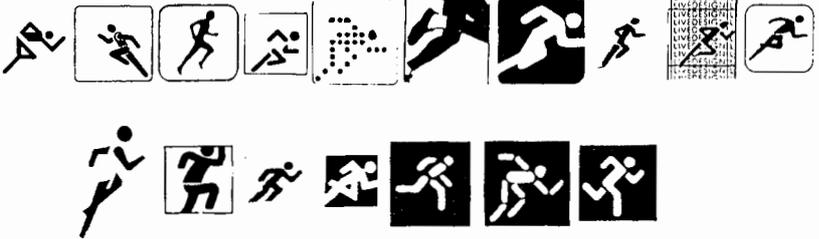
b) Der Kläger berechnet die Nutzungsentschädigung mit 7 Prozent des von der Beklagten erzielten Umsatzes mit Anzügen, die das umstrittene Symbol tragen. Bezüglich der Höhe des Umsatzes befasst er die Beklagte bei deren Zugabe, verlangt aber zusätzlich die Durchführung einer Expertise. Demgegenüber geht die Beklagte von einer Entschädigung von 2 Prozent des Umsatzes aus. Bei der Vergabe urheberrechtlicher Lizenzen sei eine Nutzungsentschädigung von 10 Prozent des Umsatzes üblich, doch reduziere sich dieser Satz, wenn bei der Verwertung neben urheberrechtlich geschützten Teilen urheberrechtlich freie Elemente vorhanden seien. Der Wert des Symbols betrage bei angenommener Schutzwürdigkeit rund einen Fünftel des Wertes der Sportanzüge, auf welchen es angebracht worden sei. Dementsprechend müsse die 10prozentige Beteiligung auf 2 Prozent des gesamten Verwertungserlöses reduziert werden. Nachdem die Beklagte mit den fraglichen Sportanzügen einen Umsatz von Fr. 37 387.- erzielt habe, betrage eine allfällige Nutzungsentschädigung Fr. 747.75. Mit ihrer Zahlung von Fr. 750.- habe sie diese Beteiligung – sollte sie überhaupt geschuldet sein – jedenfalls beglichen.

Nach einer allgemein anerkannten Usanz beträgt die Urheberrechtsentschädigung maximal 10 Prozent der Bruttoeinnahmen (vgl. das von der Beklagten eingereichte Bundesgerichtsurteil vom 7. März 1986 betreffend die Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke in Kabelfernsehnetzen, S. 20 ff. mit Hinweisen, publ. in SMI 1986, 313; Tarif I). Auch der Entwurf für ein Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 18. Dezember 1987 nennt in Art. 77 Abs. 2 eine Entschädigung von in der Regel 10 Prozent für die Nutzung von Urheberrechten. Demgegenüber erscheint die vom Kläger errechnete Lizenzgebühr gemäss Sponsorenabkommen mit der H H S Engineering AG von 23.07 Prozent stark überhöht und kann keinesfalls als Indiz für eine übliche Nutzungsentschädigung dienen. Werden neben der Nutzung eines Urheberrechts auch noch andere Leistungen erbracht, wird die Entschädigung anteilmässig berechnet (vgl. das zitierte Bundesgerichtsurteil, S. 25; Gesetzesentwurf Art. 77 Abs. 3). Im vorliegenden Fall kann mit der Beklagten angenommen werden, das Triathlon-Signet auf den Sportanzügen stelle rund einen Fünftel des Werts dieser Anzüge dar. Somit würde sich die Entschädigung auf 2 Prozent des Umsatzes reduzieren. Diese Entschädigung hätte die Beklagte mit ihrer Zahlung von Fr. 750.- geleistet.

Die vorstehende Berechnung stützt sich auf die Angaben der Beklagten. Auch der Kläger geht von diesem Betrag aus, beantragt aber zusätzlich, eine Expertise über den genauen Umsatz durchzuführen. Diesem Antrag ist nicht stattzugeben, da die Klage schon mangels Schutzwürdigkeit des Triathlon-Symbols abzuweisen ist und im übrigen fraglich ist, ob auch eine aufwendige Buchhaltungsexpertise den Beweis für einen höheren Umsatz von Bekleidungsstücken mit dem Triathlon-Symbol erbringen könnte. Es ist anzunehmen, dass die Produkte der Beklagten primär nach Verwendungszweck und nicht nach Aufdruck in der Buchhaltung erfasst werden.

### *Bemerkungen:*

Die Feststellung des Gerichtes, der Spielraum eines Zeichners für das Entwerfen von Sportpiktogrammen sei klein, ist zu relativieren. Wohl haben sich die Piktogramme am menschlichen Körper und am darzustellenden Bewegungsablauf zu orientieren. Doch bestehen in bezug auf den Grad der Stilisierung (naturalistische, gerasterte, geometrisierte, syntaktische, abstrakte Darstellungen), auf Auswahl und Abbildung von Hilfsmitteln (Sprungbrett, Wasser, Fahrrad), auf die Wahl der Bekleidung (Silhouette, Gürtel, Hose, Leibchen) und derjenigen des Ausschnittes (vom Detail bis zur Mehrzahl von Sportlern) vielfältige Variationsmöglichkeiten. Ein Blick in die Presse zeigt denn auch, dass für Schwimmer, Radfahrer und Läufer unzählige Darstellungsformen gefunden werden können, welche gleichermassen geeignet sind, eine bestimmte Sportart zu symbolisieren. So konnten in letzter Zeit die nachfolgenden Darstellungen festgestellt werden.



Die Einrede, ein bestimmtes Piktogramm könne aussagekräftig nur so und nicht anders dargestellt werden, ist die typische Einrede des schlechten Grafikers, der sich nur vom Vorbestehenden inspirieren lässt, aber nicht fähig ist, eine Aufgabe eigenständig zu lösen. Der Beizug eines guten Grafikers wird immer wieder neue und noch bessere Symbole hervorbringen.

Sicher ist es eine Tatsache, dass heute Sportpiktogramme allgemein bekannt sind und benutzt werden. Deswegen fallen sie aber nicht ins urheberrechtliche Gemeingut, ist doch der Begriff des Freizeichens dem Urheberrecht unbekannt. Der Umstand, dass namentlich auch im Fremdenverkehr die vom Architekten Otl Aicher geschaffenen Münchner Olympia-Symbole benutzt werden, ist übrigens darauf zurückzuführen, dass der schweizerische Fremdenverkehrsverband mit dem Inhaber der Urheberrechte an diesen Piktogrammen einen langjährigen Nutzungsvertrag abgeschlossen hat, der seine Mitglieder (Kurvevereine, Sportstätten, Beherbergungsbetriebe) zur Benutzung der fraglichen Piktogramme ermächtigt. Die dadurch erwirkte Bekanntheit und Popularität dieser Piktogramme darf daher nicht dazu führen, sie als allgemeingebräuchlich und daher nicht mehr schutzbar zu betrachten.

Art. 1 Abs. 1 URG, Art. 25 Abs. 2, 3 + 4 URG, Art. 42 ff. OR –  
 «ZEITUNGSARTIKEL»

- Ob ein Zeitungsartikel über die Delegiertenversammlung einer Genossenschaftsapotheke Werkqualität aufweist, kann dahingestellt bleiben, wenn das Urteil der Vorinstanz im Ergebnis nicht zu beanstanden ist (E. 2).
- Der Begriff «Tagesfrage» ist nicht zu beschränken auf Themen, die von allgemeinem Interesse sind, allgemein diskutiert werden und allenfalls noch entschieden werden müssen (E. 3 a).
- Das Kürzel eines Autors genügt dem Erfordernis nicht, einen Artikel ausdrücklich als Originalbeitrag oder Originalbericht zu kennzeichnen (E. 3 b).
- Die Übernahme des Artikels einer Zeitung durch eine andere ohne Angabe der Quelle verstösst gegen die gesetzliche Pflicht zur Quellenangabe (E. 3 c).
- Eine Genugtuung entfällt, wenn von einer schweren Verletzung des Klägers in seine Urheberpersönlichkeitsrechte keine Rede sein kann (alte Fassung des Artikels 49 OR) (E. 3 c).
- Auch im Bereich des Immaterialgüterrechts ist der Geschädigte verpflichtet, dem Richter Tatsachen, die als Anhaltspunkte für die Entstehung und die Höhe des behaupteten Schadens in Betracht kommen, anzugeben und dafür Beweise anzutreten (E. 3 c).
- La question de savoir si un article de journal relatif à l'assemblée des délégués d'une pharmacie coopérative constitue une oeuvre littéraire peut rester ouverte, lorsque la décision cantonale n'est pas contestée (c. 2).
- La notion d'«article d'actualité» ne doit pas être limitée à des sujets d'inérêt général, discutés par tout le monde et qui doivent éventuellement encore faire l'objet d'une décision (c. 3 a).
- L'abréviation du nom de l'auteur ne suffit pas à désigner expressément un article comme original ou comme correspondance particulière (c. 3 b).
- La reproduction d'un article de journal sans indication de la source est illicite (c. 3 c).
- Il n'y a pas lieu à réparation morale en l'absence d'atteinte grave à la personnalité de l'auteur (ancienne version de l'article 49 CO) (c. 3 c).
- Dans le domaine de droit de la propriété intellectuelle également, le lésé doit alléguer et prouver les faits permettant de conclure à l'existence du dommage et à sa quotité (c. 3 c).

BGE, 1. Ziv. Abt., Urteil vom 26. Januar 1987.

Der Kläger liess in der «Winterthurer AZ» unter seinem Kürzel einen Artikel über die Delegiertenversammlung der Genossenschaftsapotheke veröffentlichen, in welchem er insbesondere ausführte, in seinem Jahresbericht habe ihr Präsident vorweg erwähnt, dass das 75-Jahr-Jubiläum Gelegenheit gegeben habe, die Genossenschaftsapotheke und ihre Geschäfte wieder einmal der Bevölkerung vorzustellen; eine gewisse Werbewirksamkeit könne zweifellos erwartet werden. Der Präsident

habe sodann die Selbstdispensation der Ärzte kritisiert; es sei ein Unsinn sondergleichen, wenn in einer Stadt wie Winterthur, in der eine optimale Versorgung mit Arzneimitteln durch die Apotheken rund um die Uhr gewährleistet sei, von einzelnen Ärzten Medikamente abgegeben würden. Ergänzend wurde beigefügt, in der schlichten, apart, übersichtlich und chronologisch gestalteten Festschrift werde die Geschichte der Genossenschaftsapotheke bis heute aufgezeigt und mit (auch politischen) Begebenheiten in der Stadt verglichen. Der Schrift sei zu entnehmen, dass nur dank der Beharrlichkeit und dem unerschütterlichen Glauben der verantwortlichen Männer an die Kraft der Genossenschaft das gesetzte Ziel habe erreicht werden können.

Die Beklagte druckte ohne Angabe der Quelle und des Kürzels den Artikel in gekürzter Fassung ab. Der Kläger verlangte unter Hinweis auf sein Urheberrecht, Fr. 500.- Entschädigung; die Beklagte war hingegen bereit, nur Fr. 150.- zu zahlen. Daraufhin machte der Kläger gerichtlich eine Forderung von Fr. 2 000.- geltend und forderte die Veröffentlichung einer von ihm verfassten Erklärung in der Zeitung der Beklagten. Das Obergericht des Kantons Zürich verpflichtete die Beklagte am 20. Mai 1985 zur Veröffentlichung eines Textes in ihrer Zeitung, in dem die Redaktion sich ausdrücklich zur Urheberrechtsverletzung gemäss Art. 25 Abs. 4 URG bekannte. Im übrigen wies das Obergericht die Klage ab, wogegen der Kläger Berufung ans Bundesgericht einlegte.

#### *Aus den Erwägungen des Bundesgerichts:*

1. In Streitigkeiten über das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst ist die Berufung ohne Rücksicht auf den Streitwert zulässig (Art. 45 lit. a OG).

2. Das Obergericht ist mit dem Kläger der Auffassung, dass zumindest einzelne Teile des streitigen Artikels Eigenschaften aufweisen, die es rechtfertigen, den Beitrag als Werk im Sinne von Art. 1 Abs. 1 URG zu betrachten. Die Beklagte beharrt dagegen noch im Berufungsverfahren darauf, dass von einem urheberrechtlich geschützten Werk keine Rede sein könne.

Wissenschaftliche oder literarische Arbeiten, wie Abhandlungen, Beiträge und Berichte, fallen unter den Begriff des geschützten Werkes im Sinne von Art. 1 URG, wenn die konkrete Darstellung nicht bloss Gemeingut enthält, sondern insgesamt als Ergebnis geistigen Schaffens von individuellem Gepräge oder als Ausdruck einer neuen originellen Idee zu werten ist; Originalität und Individualität oder statistische Einmaligkeit gelten denn auch als Wesensmerkmale des geschützten Werkes. Am eindrucklichsten sind diese Schutzvoraussetzungen erfüllt, wenn die Arbeit den Stempel der Persönlichkeit ihres Verfassers trägt, unverkennbar charakteristische Züge oder handgreifliche Unterschiede aufweist. Das heisst nicht, an das Mass der geistigen Leistung seien stets so hohe Anforderungen zu stellen; wo dem Verfasser einer Arbeit von vornherein der Sache nach wenig Spielraum bleibt, wird der urheberrechtliche Schutz auch schon gewährt, wenn bloss ein geringer Grad selbständiger Tätigkeit vorliegt (BGE 106 II 73/74, 88 IV 126 und 85 II 123 E. 3, je mit weiteren Hinweisen).

Von diesem Begriff des urheberrechtlichen geschützten Werkes geht auch das Obergericht aus. Bei dessen Anwendung auf den vorliegenden Fall verkennt es

nicht, dass der Kläger im wesentlichen nur über die Delegiertenversammlung der Genossenschaftsapotheke und damit über ein Ereignis von einer gewissen lokalen und politischen Bedeutung berichtet, insbesondere Ausführungen aus dem Jahresbericht des Präsidenten wiedergegeben hat, weshalb ein grosser Teil seines Artikels sich nicht von anderen Zeitungsmeldungen über Generalversammlungen und Firmenjubiläen unterscheidet. Ein Mindestmass von Originalität ist nach Auffassung des Obergerichts dagegen darin zu erblicken, dass der Kläger anschliessend die Jubiläumsschrift der Genossenschaftsapotheke von sich aus gewürdigt habe, was dem Artikel als Ganzes eine individuelle und persönliche Note verleihe.

Diese Erwägung hat zwar einiges für sich, wenn berücksichtigt wird, dass die Anforderungen an die Individualität nicht übertrieben werden dürfen und dass Art. 25 Abs. 5 URG bloss negativ umschreibt, was nicht geschützt ist, und die Ausnahmen auf «einfache Zeitungsmittelungen» beschränkt. Am erforderlichen Mindestmass selbständiger Tätigkeit liesse sich vorliegend aber auch zweifeln, zumal es sich nach dem Jahresbericht und der Jubiläumsschrift um Vorgänge handelte, die sich unabhängig vom Kläger abspielten. Dazu kommt, dass reine und sachgerechte Berichterstattung einerseits und persönliche Beurteilung andererseits schwer auseinanderzuhalten sind und es nicht allen Reportern gelingt, von gebräuchlichen Redewendungen weg zu einer individuellen Gestaltung zu gelangen, ihren Berichten einen urheberrechtlichen charakterisierenden Gehalt zu geben (*Troller*, Immaterialgüterrecht I, 3. Aufl. S. 353 f.). Die Feststellung des Klägers, dass die Festschrift in ihrer schlichten und aparten Form übersichtlich und chronologisch gestaltet sei, lässt nicht einmal zwingend darauf schliessen, dass er sie gelesen und sich damit auseinandergesetzt hat. Ob das Obergericht im streitigen Artikel zu Recht ein geschütztes Werk im Sinne von Art. 1 URG erblickt habe, kann indes dahingestellt bleiben, wenn sein Urteil im Ergebnis so oder anders nicht zu beanstanden ist.

3. Gemäss Art. 25 URG dürfen in Zeitungen oder Zeitschriften veröffentlichte Werke grundsätzlich ohne Rücksicht auf ihren Gegenstand nur mit Zustimmung des Urhebers wiedergegeben werden (Abs. 1). Davon ausgenommen sind Artikel über Tagesfragen wirtschaftlicher, politischer oder religiöser Natur in der Presse, wenn die Wiedergabe nicht ausdrücklich vorbehalten worden ist oder wenn die Artikel nicht ausdrücklich als Originalbeiträge oder Originalberichte bezeichnet worden sind (Abs. 2); zulässig sind ferner kurze Zitate aus Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln (Abs. 3). In den Ausnahmefällen ist aber die Quelle deutlich anzugeben und falls der Artikel gekennzeichnet ist, auch der Name oder das Pseudonym beizufügen (Abs. 4).

a) Nach Auffassung des Obergerichts befasst sich der streitige Artikel mit einer wirtschaftlichen und politischen Tagesfrage im Sinne von Art. 25 Abs. 2 URG. Der Kläger lässt dies nicht gelten; er wirft dem Obergericht Verletzung von Bundesrecht vor, weil es den Begriff «Tagesfrage» als blosser Aktualität verstehe. Erforderlich sei darüber hinaus eine wesentliche Bedeutung der Frage für die öffentliche Diskussion; der französische Gesetzestext, der dem Urtext von Art. 9 Abs. 2 RBUE entnommen sei, spreche denn auch von «articles d'actualité de discussion» und müsse deshalb als massgebend bezeichnet werden.

Dass der Begriff der Tagesfrage in Art. 25 Abs. 2 URG auch gewichtige Themen, die auf allgemeines Interesse stiessen, allgemein diskutiert würden und allenfalls noch einer Entscheidung harreten, zu beschränken sei, ist dem Wortlaut der Bestimmung indes nicht zu entnehmen. Die Kritik des Genossenschaftspräsidenten an der Selbstdispensation der Ärzte, von der im Artikel die Rede ist, spricht übrigens für ein solches Thema, zumal sie mit der Feststellung schliesst, dass der Unmut darüber in weiteren Kreisen wachse. Art. 9 Abs. 2 RBUE ergibt ebenfalls nichts für eine solche Beschränkung; anlässlich der Revision von 1955 wurde das Sonderrecht für die Zeitungen vielmehr auf Zeitschriftenartikel ausgedehnt, um es jener Bestimmung anzupassen. Damit sollten national wie international kleinere Blätter die Möglichkeit erhalten, Artikel aus grösseren Zeitungen im Interesse der öffentlichen Meinungsbildung zu übernehmen (BGE 108 II 479/80 mit Zitaten); was der Kläger aus der im genannten Entscheid angeführten Lehre zugunsten seiner Auffassung ableiten will, ist unerfindlich.

Der Kläger wirft dem Obergericht vor, Art. 25 Abs. 2 URG auch dadurch verletzt zu haben, dass es den strittigen Artikel trotz Kennzeichnung mit den Initialen des Verfassers nicht als Originalbeitrag oder -bericht werte. Nach dieser Bestimmung müsse der Urheber für den Leser lediglich zum Ausdruck bringen, dass es sich um einen solchen Beitrag oder Bericht handle; das ergebe sich auch aus einem Kürzel. Seine Kennzeichnung entspreche zudem den Usanzen in der Schweizer Presse. In Zeitungen der deutschen Schweiz pflegten Redaktoren und ihre Mitarbeiter nur selten unter Angabe ihres vollen Names zu schreiben; in der Regel begnügten sie sich mit einem Kürzel, in dem eine ausdrückliche Bezeichnung im Sinne von Art. 25 Abs. 2 URG, folglich auch der Vorbehalt erblickt werde, dass der Zeitungsartikel nur mit Zustimmung des Verfassers nachgedruckt werden dürfe. Der Kläger beruft sich ferner auf *Carl Ludwig*, Schweizerisches Presserecht, S. 213/14.

Dieser Autor erklärt an der zitierten Stelle, dass die Bezeichnungen «Originalbeitrag» und «Originalbericht» in der Schweiz wenig üblich seien, weshalb ihre Verwendung zu Auslegungsschwierigkeiten Anlass geben könne; man werde aber kaum fehlgehen, wenn man unter den beiden Begriffen vor allem die mit dem Namen oder dem Kennzeichen versehenen Artikel der Redaktoren des Blattes und der ständigen auswärtigen Korrespondenten subsumiere. Das ist eine blosser Vermutung zugunsten der Urheber, die das Erfordernis «ausdrücklicher» Angaben im Sinne von Art. 25 Abs. 2 URG nicht zu ersetzen vermag, gleichviel was ein Verfasser, der seinen Artikel mit dem Namen oder einem Kürzel versieht, damit im Einzelfall beabsichtigt. Die Auffassung *Ludwigs* wird von *Rehbinder* (Schweizerisches Presserecht, S. 123) denn auch angezweifelt. Entscheidend ist, welche Schlussfolgerungen Dritte aus Angaben, die dem gesetzlichen Erfordernis nicht entsprechen, nach Treu und Glauben ziehen dürfen. Eine unmissverständliche Äusserung des Verfassers drängt sich umso mehr auf, als die Wiedergabe entweder für alle Zeitungen erlaubt oder für alle verboten sein muss, es folglich entgegen der Annahme des Klägers auch nicht darauf ankommen kann, ob Redaktoren ihre Kürzel gegenseitig kennen; sie müssten damit auch den gleichen Zweck, nämlich ein Nachdruckverbot, verfolgen und den Beweis dafür erbringen, wenn sie sich wegen Missachtung des Verbotes geschädigt fühlen und Ersatz verlangen.

c) Wie es sich damit hier verhielt, ist dem angefochtenen Urteil nicht zu entnehmen, kann aber dahingestellt bleiben. Nach Auffassung des Obergerichts ist der Beklagten jedenfalls nur ein Verstoß gegen Art. 25 Abs. 4 URG vorzuwerfen, weil sie den streitigen Artikel aus der «Winterthurer AZ» übernommen hat, ohne die Quelle anzugeben. Die Vorinstanz erblickt darin eine bloss Ordnungswidrigkeit, was der Kläger nicht gelten lässt; er ist der Meinung, dass die Pflicht zur Quellenangabe gemäss Art. 25 Abs. 4 URG als Bedingung für die rechtmässige Wiedergabe zu werten sei, ihre Verletzung folglich einen weit grösseren Unrechtsgehalt aufweise und eine entsprechende Ersatzforderung rechtfertige.

Grundsätzliche Überlegungen zu diesem Einwand erübrigen sich vorliegend, da die noch streitige Forderung schon an anderen Voraussetzungen scheitert. Nach dem angefochtenen Urteil hat die Beklagte dem Kläger eine Entschädigung von Fr. 150.- bezahlt. Sie hat sich zudem mit dem Entscheid über die Veröffentlichung der vorgeschriebenen Mitteilung abgefunden. Streitig ist nur noch die Schadenersatz- und Genugtuungsforderung von insgesamt Fr. 2 000.-. Eine Genugtuung entfällt, da aus den vom Obergericht angeführten Gründen von einer schweren Verletzung des Klägers in seinem Urheberpersönlichkeitsrecht keine Rede sein kann. Anwendbar wäre übrigens entgegen der Meinung des Klägers noch die alte Fassung von Art. 49 OR. Für die Ermittlung und Berechnung des Schadenersatzes sodann gelten die allgemeinen Regeln (Art. 42 ff. OR). Dass der Schaden im Bereich des Immaterialgüterrechts meistens zu schätzen ist, weil er sich nicht mit Sicherheit ermitteln lässt (*Troller*, Immaterialgüterrecht II, S. 986 ff.), enthebt den Geschädigten nicht der Pflicht, dem Richter die Tatsachen, die als Anhaltspunkte für die Entstehung und die Höhe des behaupteten Schadens in Betracht kommen, anzugeben und dafür Beweise anzubieten (BGE 105 II 89 E. 3 und 97 II 218 E. 1 mit Hinweisen).

Solche Anhaltspunkte sind hier nicht schon darin zu erblicken, dass der Kläger den Nachdruck angeblich von Fr. 2 000.- Lizenzgebühr hätte abhängig machen können, die Festsetzung dieser Gebühr gemäss BGE 107 II 94 im Ermessen des Autors liege und der Schadenberechnung daher entgegen der Lehre nicht eine «angemessene» Lizenzgebühr zugrunde gelegt werden müsse, wie mit der Berufung behauptet wird. Dass der Urheber nach dem zitierten Entscheid seine Zustimmung zur Benützung des Werkes von beliebigen Bedingungen abhängig machen kann, heisst nicht, dass er im Falle einer Verletzung auch in beliebiger Höhe Schadenersatz verlangen könne. Die Ersatzforderung hat zudem keinen pönalen Charakter, der es dem Verfasser erlauben würde, sie nach Belieben zu vervielfachen. Entscheidend ist vorliegend vielmehr, dass die Beklagte in der Klageantwort geltend gemacht hat, der Betrag von Fr. 150.- genüge als Schadenersatz, weil er dem Vierfachen des Honorars entspreche, das dem Kläger nach dem Kollektivvertrag zustehen würde. Das ist in der Replik unbestritten geblieben, wo der Kläger sich mit der Wiederholung begnügt hat, der effektiv erlittene Schaden liege in der Weigerung der Beklagten, den von ihm geforderten Lizenzbetrag zu bezahlen. Der Kläger hat somit einen Schaden, der Fr. 150.- überstiege, weder bewiesen noch Anhaltspunkte für die Schätzung eines solchen Schadens geliefert; die Vorinstanz durfte seinen Anspruch deshalb abweisen, ohne Bundesrecht zu verletzen.

*Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 URG – «AKTIVLEGITIMATION DER SUIISA»*

- *Die Aktivlegitimation der SUIISA ist gegeben, da sie aufgrund ihrer Mitglieder- und Gegenseitigkeitsverträge praktisch das gesamte Weltrepertoire nichttheatralischer Musik vertritt.*
- *La SUIISA possède la légitimation active, car, sur la base de ses «contrats-membres» et de ses contrats de représentation réciproque, elle couvre pratiquement tout le répertoire mondial de musique à l'exception de celle de théâtre.*

Strafgerichtspräsident BS, Urteil vom 15. Dezember 1987, (bestätigt durch Urteil des Appellationsgerichts ausschusses BS vom 23. November 1988).

*Aus den Erwägungen des Strafgerichtspräsidenten:*

*I. Prozessuales*

**1. Aktivlegitimation**

Der Privatverteidiger des Angeschuldigten macht geltend, die SUIISA sei verpflichtet, für jede einzelne der 9 noch angeführten Video-Kassetten den Nachweis zu erbringen, dass sie berechtigt ist, die Urheberrechte zu wahren. Da dieser Nachweis nicht erbracht worden sei, sei die Aktivlegitimation der Klägerin zu verneinen.

Gemäss Art. 1 des Bundesgesetzes betreffend die Verwertung von Urheberrechten und der Vollziehungsverordnung zu diesem Gesetz ist die Verwertung der durch Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 URG gewährten ausschliesslichen Rechte zur Aufnahme musikalischer Werke auf Tonträger und Tonbildträger sowie der Rechte zur Verbreitung dieser Tonträger und Tonbildträger nur mit Bewilligung zulässig. Diese Bewilligung ist der SUIISA erteilt worden.

Aufgrund dieser Bewilligung und von Gegenseitigkeitsverträgen mit ausländischen Verwertungsgesellschaften vertritt die Klägerin praktisch das gesamte Weltrepertoire nichttheatralischer Musik (BGE 107 II 60 E. 1.). Sie übt die ihr übertragenen oder abgetretenen Rechte in eigenem Namen aus.

Der Nachweis der Berechtigung zur ausschliesslichen Verwertung der auf den 9 Video-Kassetten festgehaltenen musikalischen Werke wurde von der Klägerin zwar nicht für jede einzelne Kassette erbracht. Da die SUIISA jedoch die Rechte an praktisch dem gesamten Weltrepertoire vertritt, ist die Aktivlegitimation zu bejahen.

Im übrigen hat die Klägerin mit Schreiben vom 14.1.1987 ihre Legitimation bezüglich einer der Kassetten («Die unendliche Geschichte») nachgewiesen.

§§ 10 Abs. 2, 162 Abs. 3, 193 StPO ZH –

«SCHADENERSATZ IM URHEBERSTRAFRECHT» (PIRATERIE)

- *Die tariflich festgesetzte Urheberrechtsentschädigung der SUISA in Strafverfahren ist ausgewiesen, weshalb die Schadenersatzforderung der Geschädigten nicht auf den Zivilweg verwiesen wird.*
- *En procédure zurichoise, lorsque les dommages-intérêts dus aux auteurs sont établis dans la procédure pénale par le tarif de la SUISA, les lésés n'ont pas à être renvoyés devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions en dommages-intérêts.*

Vizepräsident (Einzelrichter) ZH, Urteil vom 23. Oktober 1987.

*Aus den Erwägungen des Einzelrichters*

Die Geschädigte SUISA hat ein Schadenersatzbegehren wegen der widerrechtlichen Vervielfältigung und Verbreitung von Tonbildträgern mit urheberrechtlich geschützter Musik in Höhe von Fr. 955.50 geltend gemacht. Gemäss unbestrittener Darstellung der Geschädigten beträgt die Entschädigung pro Minute Musik nach Tarif VI Ziffer 7 der SUISA 7 Rappen. Die SUISA geht in Übereinstimmung mit der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und den Produzenten seit Jahren davon aus, dass ein Spielfilm im Durchschnitt 35 Minuten geschützte Musik enthält:  $35 \times 7$  Rappen = Fr. 245. nach der Tarifordnung Allgemeiner Teil Ziffer 30 darf die SUISA bei Rechtsverletzungen den gesamten Ansatz verdoppeln. Es ergibt sich ein Betrag von Fr. 4.90 pro Videokassette. Die gesamte Schadenersatzforderung der SUISA beträgt also:  $195 \times \text{Fr. } 4.90 = \text{Fr. } 955.50$ .

Nach obiger Darstellung ist die Schadenersatzforderung ausgewiesen, weshalb der Einsprecher zu verpflichten ist, der SUISA Fr. 955.50 zu bezahlen.

*VerwG Art. 5 – «ANSPRUCH AUF TARIFENTSCHÄDIGUNG DER SUISA»*

- *100prozentiger Zuschlag bei Rechtsverletzungen gemäss Ziff. 30 der Tarifordnung Allgemeiner Teil der SUISA.*
- *Supplément de 100% en cas d'infractions selon le chiffre 30 de la partie générale du tarif de la SUISA.*

Kantonsgerichtsausschuss GR, Urteil vom 9. Februar 1988.

*Aus den Erwägungen des Kantonsgerichtsausschusses:*

3. Der Beklagte hat unbestrittenermassen als Veranstalter des Schützenballs am 11. Oktober 1986 musikalische Werke ohne Ermächtigung der SUIISA als Rechtsnachfolgerin der Urheber aufgeführt. Da zudem bereits in früheren Jahren Musikveranstaltungen dieser Art durchgeführt worden waren, war zumindest einem der Organisatoren die Pflicht zur Einholung der vorherigen Erlaubnis für die öffentliche Aufführung urheberrechtlich geschützter Musik bei der SUIISA und zur Entrichtung der tariflich festgesetzten Urheberrechtsentschädigung zweifelsohne bekannt. Wer ohne Erlaubnis der SUIISA Musik des von ihr verwalteten Repertoires öffentlich aufführt oder aufführen lässt, begeht eine Urheberrechtsverletzung gemäss Art. 42 Ziff. 1 lit. c URG und ist demzufolge zivil- und strafrechtlich verfolgbar. Nach Art. 44 URG richtet sich die zivilrechtliche Haftung aus einer Übertretung dieses Gesetzes nach den allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts. Art. 43 Abs. 1 OR zufolge bestimmt der Richter die Höhe des Schadenersatzes. Da dessen genaue Festsetzung nicht selten mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist, sieht Art. 5 des Verwertungsgesetzes vor, dass der Inhaber der Urheberrechte bei ohne die erforderliche Erlaubnis veranstalteten Aufführungen mindestens Anspruch auf die im Tarif vorgesehene Entschädigung habe. Der vorliegende Fall beurteilt sich nach dem von der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten genehmigten und im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 290 vom 12. Dezember 1985 veröffentlichten Tarif Hb sowie nach der Tarifordnung Allgemeiner Teil. Nach Tarif Hb Ziff. 6 beträgt die Entschädigung bei 5-6 Musikern Fr. 28.- plus Zusatzbetrag von mindestens Fr. 12.-, insgesamt somit Fr. 40.-. Gemäss Ziff. 30 der Tarifordnung Allgemeiner Teil verdoppelt sich der genannte Ansatz, wenn wie in casu, Musik ohne Erlaubnis der SUIISA verwendet wird.

Obwohl Art. 31 dieser Tarifordnung die Festsetzung des Schadenersatzes durch den Richter vorbehält, sieht der Kantonsgerichtsausschuss keine Veranlassung, von der in Art. 30 der Tarifordnung vorgesehenen Regelung abzuweichen. Die Klägerin hat sich demnach berechtigterweise nicht mit dem vom Beklagten einbezahlten Teilbetrag zufriedengegeben. Ihre auf den Restbetrag von Fr. 50.- nebst Verzugszins lautende Klage ist somit gutzuheissen.

*Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten  
TARIF K (Konzerte) – Beschluss vom 13. Januar 1986*

*I. In tatsächlicher Hinsicht hat sich ergeben:*

1. Die Gültigkeitsdauer des Tarifs K (Konzerte) lief am 31. Dezember 1985 ab. Mit Eingabe vom 5. August 1985 hat die SUIISA der ESchK einen neuen Tarif K in der Fassung vom 29. Juli 1985 zusammen mit dem allgemeinen Teil der Tarifordnung zur Genehmigung eingereicht.

2. In ihrer Eingabe erstattete die SUIISA auch Bericht über die im Sinne von Art. 9 VV zum Verwertungsgesetz mit den hauptsächlichen Nutzerorganisationen (Aufführung der Nutzerorganisationen) geführten Vorverhandlungen. Aus dem Bericht nebst Beilagen geht hervor, dass zwischen der SUIISA und den hauptsächlichen Nutzerverbänden keine Einigung über die Tarifvorlage erzielt werden konnte.

3. Gestützt auf Art. 2 des Geschäftsreglements der ESchK vom 22. Mai 1958 wurde die Eingabe der SUIISA mit Präsidialverfügung vom 9. August 1985 den Werknutzerverbänden zur Vernehmlassung zugestellt. In Bestätigung der von ihnen im Vorverfahren eingenommenen Haltung beantragten der Verband der Künstler- und Konzert-Agenten in der Schweiz, die Good News Productions AG, der Migros-Genossenschafts-Bund und der Schweiz. Bühnenverband, den neuen Tarif nicht zu genehmigen. Diese Verbände beanstandeten hauptsächlich die von der SUIISA vorgesehene Herabsetzung der Ermässigungen. Die Konferenz der Schweiz. Konservatoriumsdirektoren stimmten der Tarifvorlage in ihrer schriftlichen Stellungnahme hingegen zu. Die übrigen Organisationen und Verbände liessen sich nicht vernehmen.

4. An der Verhandlung vom 9. Dezember 1985 haben neben den Vertretern der SUIISA auch der Verband der Künstler- und Konzert-Agenten in der Schweiz, die Good News Productions AG sowie der Migros-Genossenschafts-Bund teilgenommen.

Die SUIISA hat zu den in der Vernehmlassung von den Werknutzerverbänden vorgebrachten Ablehnungsgründen Stellung genommen und an ihrem Genehmigungsantrag festgehalten.

Der Vertreter des Migros-Genossenschafts-Bundes kritisierte verschiedene Bestimmungen der allgemeinen Tarifordnung. Er wies insbesondere darauf hin, dass es bei der Migros keinen automatischen Teuerungsausgleich gebe, und lehnte deshalb die Teuerungsklausel der SUIISA (Ziff. 27 der allgemeinen Tarifordnung) ab. Auch der nach Ziff. 30 der allgemeinen Tarifordnung vorgesehene Zuschlag im Falle von Rechtsverletzungen wurde als missbräuchlich beanstandet. Daneben wurden vor allem die Tarifansätze beanstandet; es wurde darauf hingewiesen, dass sie im internationalen Vergleich an der Spitze liegen.

Insbesondere aber seien die Vorverhandlungen mit den Nutzerverbänden gar nicht abgeschlossen worden. Das Genehmigungsverfahren sei folglich einzustellen und die SUIISA sei anzuweisen, die Vorverhandlungen mit den Nutzerverbänden wieder aufzunehmen. Eventualiter sei ein weiterer Schriftenwechsel vorzusehen; an dem bereits in der schriftlichen Vernehmlassung gestellten Antrag auf Nichtgenehmigung wurde festgehalten.

Der Präsident des Verbandes der Künstler- und Konzert-Agenten in der Schweiz beanstandete die nach dem neuen Tarif zu bezahlenden Entschädigungen ebenfalls als missbräuchlich; sie seien namentlich im Bereich der ersten Musik geradezu als prohibitiv einzustufen. Im Vergleich mit dem Ausland liege bereits der geltende Tarif an der obersten Grenze, es vertrage deshalb keine Erhöhung mehr, auch nicht in Form einer Reduktion der Ermässigungen; die zusätzlichen Kosten könnten nicht auf den Billetpreis überwält werden. Dem neuen Tarif K sei folglich die Genehmigung zu verweigern.

Auch der Vertreter der Good News Productions AG beantragte die Ablehnung des neuen Tarifs K. Nach seinen Ausführungen wäre ein Tarif aufzustellen, der einem europäischen Quervergleich standhalte. Bei dem neuen Tarif K handle es sich um einen Konzert-Verhinderungstarif.

Anschliessend wurden der ESchK zur Illustration des organisatorischen Aufwands eines open-air-Konzerts Dias vorgeführt.

In seiner Replik bestritt der Vertreter der SUIA die Behauptung, die Vorverhandlungen seien nicht ordnungsgemäss durchgeführt worden. Im übrigen könne man den Tarif der SUIA auch durch einen internationalen Vergleich nicht als ein Kulturhemmnis darstellen; so lägen beispielsweise die Tarifsätze der SACEM (Frankreich) bei ca. 9% und seien somit mit denjenigen der SUIA durchaus vergleichbar.

5. Auf Vorschlag der ESchK hat die SUIA ihren Entwurf zum Tarif K abgeändert. Der neue Entwurf sieht einen Verbandsrabatt von 5% vor. Ausserdem soll die Ermässigung für Grossveranstaltungen von 15% mit den anderen Rabatten kumulierbar sein. Hingegen hat es die SUIA abgelehnt, den Vertragsrabatt von 10% auf 15% zu erhöhen, wie es ihr von der ESchK vorgeschlagen worden ist. Die Nutzerverbände haben auch nach dieser Änderung an ihren Anträgen auf Nichtgenehmigung festgehalten.

Daraufhin hat der Präsident der ESchK beschlossen, die Beratung des Tarifs K auf den 13. Januar 1986 zu vertagen.

6. Die zur Genehmigung vorgeschlagene Fassung des Tarifs K besteht aus einem allgemeinen und einem besonderen Teil. Der allgemeine Teil der Tarifordnung wurde im Schweiz. Handelsamtsblatt Nr. 27 vom 2. Februar 1984 veröffentlicht. Der spezielle Teil des neuen Tarifs hat in den drei Amtssprachen den folgenden Wortlaut: (Wortlaut des Tarifs K).

## *II. Die ESchK zieht in Erwägung:*

1. Die SUIA hat bei der Einreichung ihrer Anträge die in Art. 1 Abs. 4 der Geschäftsordnung der ESchK vorgesehene Frist nicht eingehalten. Da es sich bei der vorerwähnten Bestimmung um eine blosser Ordnungsvorschrift handelt und der ESchK noch genug Zeit blieb, um das Genehmigungsverfahren vor dem Ablauf des geltenden Tarifs durchzuführen, kann über diese Fristversäumnis wegesehen werden.

2. Entgegen der Auffassung des Vertreters des Migros-Genossenschaftsbundes hat die SUIA die in Art. 9 VV zum Verwertungsgesetz vorgesehenen Vorverhandlungen mit den Verbänden der Werknutzer ordnungsgemäss durchgeführt. Andernfalls hätte der Präsident der ESchK die Akten gestützt auf Art. 1 Abs. 3 der Geschäftsordnung vom 22. Mai 1958 an die Verwertungsgesellschaft zurückgewiesen mit der Auflage, die Verhandlungen fortzusetzen und den allenfalls geänderten Tarif zu einem späteren Zeitpunkt wieder einzureichen.

Die Pflicht der Verwertungsgesellschaften, die Vorschläge der hauptsächlichen Nutzerorganisationen einzuholen, kann insbesondere nicht dahingehend ausgelegt werden, die Vorverhandlungen seien erst abgeschlossen, wenn es zwischen den Tarifpartnern zu einer Einigung gekommen sei. Diese Vorverhandlungen sollen lediglich gewährleisten, dass die Verwertungsgesellschaften ihre Tarife in Kenntnis und nach Möglichkeit unter Berücksichtigung der Vorschläge der Werknutzerverbände aufstellen. In diesem Sinne sind die Vorverhandlungen ordentlich durchgeführt und abgeschlossen worden; auf die Vorlage ist folglich einzutreten.

3. Die ESchK prüft nach ihrer ständigen Rechtsprechung in ihrem Genehmigungsverfahren, ob die Tarife in ihrem Aufbau, ihren Ansätzen und ihren sonstigen Bestimmungen nicht eine missbräuchliche Ausnutzung der Monopolstellung der konzessionierten Verwertungsgesellschaften darstellen.

4. Der allgemeine Teil der Tarifordnung ist von der ESchK schon in bezug auf eine ganze Reihe von Tarifen geprüft und, soweit er überhaupt Tarifcharakter aufweist, als nicht missbräuchlich angesehen worden. Die Vorbehalte der Nutzerverbände gegenüber verschiedenen Klauseln der allgemeinen Tarifordnung lassen indessen keine Anhaltspunkte erkennen, aus denen der Schluss zu ziehen wäre, dass der allgemeine Teil Bestimmungen enthalten würde, die im Bereich der Konzertveranstaltungen als missbräuchlich anzusehen wären.

5. Der neue Tarif deckt sich in seinem Aufbau im wesentlichen mit der bisherigen Ordnung, die von der ESchK in ihren Beschlüssen vom 9. November 1961, vom 5. Dezember 1966 und vom 16. Dezember 1980 als zulässig befunden wurde. Auch der neue Tarif K ist somit nach den Grundsätzen der sog. 10%-Regel aufgebaut, welche die ESchK seit jeher als zulässig anerkannt hat, weil damit die Entschädigung in ein direktes Verhältnis zum finanziellen Ergebnis gesetzt wird, dass der Nutzer durch die Benützung der geschützten Werke erzielt (vgl. Entscheide und Gutachten der ESchK Bd. I, S. 315 unten). Der Aufbau des neuen Tarifs kann somit nicht als missbräuchlich beanstandet werden.

6. Die Tarifansätze lassen sich ebenfalls nicht beanstanden, weil sie dem vorerwähnten Pauschalentschädigungsgrundsatz entsprechen, wonach für Musikaufführungen eine Entschädigung verlangt werden darf, die bis zu 10% der Bruttoeinnahmen bzw. des Aufwandes des Veranstalters betragen darf. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass der SUISA-Tarif im internationalen Vergleich eher an der Spitze liegt. Die ESchK hat in diesem Zusammenhang schon verschiedentlich festgestellt, dass solchen Vergleichen mit dem Ausland keine entscheidende Bedeutung beizumessen sei, massgeblich sei vielmehr, ob die Entschädigung gemessen an den schweizerischen Verhältnissen als missbräuchlich erscheine oder nicht (vgl. dazu Entscheide und Gutachten der ESchK Bd. I, S. 166). Tarifansätze, die sich an die von der ESchK im Bereich der Musik seit jeher anerkannte 10%-Regel halten und damit einer in der Schweiz anerkannten Usanz entsprechen, können nicht als missbräuchlich beanstandet werden, weil sie im internationalen Vergleich an der Spitze liegen.

Im übrigen sieht auch der geltende Tarif, den die ESchK am 16. Dezember 1980 genehmigt hat, einen Ansatz von 10% der Einnahmen bzw. der Kosten des Veranstalters als Entschädigung für die Urheber vor. Es ist nicht einzusehen, wieso der neue Tarif mit denselben Entschädigungsansätzen nun plötzlich als prohibitiv zu betrachten wäre. Die Entwicklung der Einnahmen der SUIA aus den Konzertveranstaltungen beweist vielmehr, dass sich der bisherige Tarif, von dem der neue nur in wenigen Punkten abweicht, die weder das Tarifsystem noch den Entschädigungsansatz betreffen, durchaus bewährt hat. Von 1980 bis 1984 sind die Einnahmen der SUIA aus diesem Tarif jedenfalls um mehr als ½ Million Franken gestiegen. Der im neuen Tarif vorgesehene und bereits im geltenden Tarif enthaltene Entschädigungsansatz ist somit nicht zu beanstanden.

7. Auf Ablehnung seitens der Nutzerverbände ist die Tarifvorlage namentlich deshalb gestossen, weil sie eine doch beträchtliche Reduktion der bisher gewährten Ermässigungen vorsieht. Die bisherigen Rabatte betragen 20% für den Abschluss eines Vertrages (Vertragsrabatt) und 10% für die Mitgliedschaft bei bestimmten Verbänden (Verbandsrabatt); das ergab zusammen eine Ermässigung von 30%.

Rabatte dieser Grössenordnung sind auch bei der Revision anderer Tarife durchwegs gekürzt worden. Ausschlaggebend war dabei das Argument, dass solche Rabatte an sich nur gewährt werden können, wenn sie durch administrative Erleichterungen gerechtfertigt sind. In ihrem Entscheid vom 28. Dezember 1978 hat die ESchK festgehalten, dass eine Herabsetzung der Ermässigung grundsätzlich nicht zu beanstanden sei, wenn die Tarifansätze selbst vor Abzug jeder Ermässigung der Missbrauchskontrolle standhielten (vgl. Entscheide und Gutachten der ESchK, Bd. II, S. 107). Auch hat die ESchK schon verschiedentlich darauf hingewiesen, dass es den Verwertungsgesellschaften frei steht, von welchen Voraussetzungen sie die Gewährung von Ermässigungen abhängig machen wollen, sofern die massgebenden Kriterien nach sachlich vertretbaren Gesichtspunkten ausgewählt werden (vgl. Entscheide und Gutachten der ESchK, Bd. II, S. 28, Ziff. 4).

Gemäss der Eingabe der SUIA vom 5. August 1985 sollte der Rabatt von 10% für die blosse Mitgliedschaft bei Verbänden gestrichen werden. Ausserdem war eine Reduktion des Vertragsrabattes von 20% auf 10% vorgesehen. Dafür sollte neu eine Ermässigung von 15% für open-air-Veranstaltungen eingeführt werden. Zur Begründung dieser Reduktionen macht die SUIA geltend, dass die bisherigen Ermässigungen von insgesamt 30% höher seien als ihr ganzer Einzugs- und Verteilungsaufwand.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die SUIA in diesem Nutzungsbereich mit ihrem Tarifansatz den Rahmen der sog. 10%-Regel bereits voll ausschöpft und dass eine Reduktion der Ermässigungen um ganze 20% doch zu einer beträchtlichen Erhöhung der Entschädigungen führt, hat die ESchK die SUIA angehalten, den Veranstaltern von Konzerten in diesem Punkt entgegenzukommen. Daraufhin hat die SUIA ihren Genehmigungsantrag so abgeändert, dass sich die Summe der Ermässigungen um insgesamt 15% verringert; ausserdem soll der Rabatt für open-air-Konzerte mit den übrigen Ermässigungen kumulierbar sein.

Obwohl die SUIA durch diese Regelung dem Vorschlag der ESchK nicht vollumfänglich gefolgt ist, kann die nun vorgesehene Reduktion der Ermässigungen,

die auch derjenigen des neuen Tarifs HM entspricht, den die ESchK am 22. Dezember 1985 genehmigt hat, nicht als missbräuchlich angesehen werden.

8. Auch die übrigen Bestimmungen des neuen Tarifs K geben zu keinen Beanstandungen Anlass, zumal sie mit denjenigen des bisherigen Tarifs weitgehend übereinstimmen.

### *III. Demnach beschliesst die ESchK:*

1. Der für die Zeit vom 1. Januar 1986 bis 31. Dezember 1990 vorgesehene Tarif K wird bezüglich seines besonderen Teils sowie bezüglich des allgemeinen Teils, soweit dieser Tarifcharakter hat und überhaupt der Kognition der ESchK untersteht, genehmigt.

2. Schriftliche Mitteilung an  
(Aufführung der SUISA und der Nutzerorganisationen).

*Art. 97 – 98 OG, Art. 105 Abs. 2 OG*

*Art. 12 Abs. 1 URG, Art. 4 Abs. 2 + 3 VerwG – «TARIF K»*

- *Gegen Tarifgenehmigungsbeschlüsse der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten (ESchK) ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht ohne Einschränkung zulässig (E. 1).*
- *Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, gerügt werden, wobei das Bundesgericht an die Begehren der Parteien, nicht dagegen an deren Begründung gebunden ist (E. 3).*
- *Die ESchK ist keine Rekurskommission, weshalb ihre tatsächlichen Feststellungen das Bundesgericht nicht binden (E. 3).*
- *Der Prozentsatz von 10% der Einnahmen gilt auch im Tarif K (E. 5).*
- *Die Verwertungsgesellschaft ist bei der Ausgestaltung ihrer Tarife – mit Ausnahme des Monopolmissbrauchs – autonom (E. 6. 8).*
- *Le recours de droit administratif au tribunal fédéral est ouvert sans restriction contre les décisions d'approbation de la commission arbitrale fédérale concernant la perception de droits d'auteur (c. 1).*
- *Par la voie du recours de droit administratif, le recourant peut faire valoir la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; le tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties mais il n'est pas lié par les motifs que ces dernières invoquent (c. 3).*
- *La commission arbitrale fédérale n'est pas une commission de recours; c'est pourquoi ses constatations de fait ne lient pas le tribunal fédéral (c. 3).*

- *Le pourcentage de 10% des recettes brutes vaut aussi pour le tarif K (c. 5).*
- *Sauf qu'elle abuse de son monopole, la société de perception fixe librement ses tarifs (c. 6 à 8).*

BGE, II. Öffentlichrechtl. Abt., Urteil vom 11. Mai 1988.

Gegen den vorstehend abgedruckten Genehmigungsbeschluss der Eidg. Schiedskommission vom 13. Januar 1986 betreffend den Tarif K (Konzerte und konzertähnliche Darbietungen) reichte die Konzertveranstalterin G. Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein mit dem Begehren, der Beschluss sei aufzuheben.

*Auszug aus den Erwägungen des Bundesgerichts (gekürzt):*

1. a) Nach Art. 97 Abs. 1 und Art. 98 lit. e OG können Verfügungen der Eidgenössischen Schiedskommission mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden. Gemäss Art. 99 lit. b OG ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unzulässig gegen Verfügungen über Tarife. Von diesem Ausschlussgrund sind jedoch Tarife auf dem Gebiet der Privatversicherung und der Verwertung von Urheberrechten ausdrücklich ausgenommen.

Nach Art. 4 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 25. September 1940 betreffend die Verwertung von Urheberrechten (VerwG; SR 231.2) kann der Genehmigungsbeschluss der Schiedskommission an das Bundesgericht weitergezogen werden, wenn eine vom «Schweizerischen Rundfunkdienst» zu entrichtende Entschädigung genehmigt worden ist. Die SUIA leitet daraus ab, im vorliegenden Fall sei die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unzulässig, denn sie richte sich nicht gegen einen rundfunkartigen Tarif.

b) Art. 99 lit. b OG geht auf die Revision des Organisationsgesetzes von 1968 zurück. Art. 4 VerwG wurde damals nicht geändert. Dennoch findet die Auffassung der SUIA in den Materialien zum heutigen Art. 99 lit. b OG keine Stütze:

Dass bloss der bestehende Zustand beibehalten werden sollte, gilt für die Ausnahme hinsichtlich der Privatversicherungen; mit Bezug auf die Verwertung von Urheberrechten fehlt ein solcher Hinweis (BBl 1965 II 1313).

Die OG-Revision brachte, wie dies schon im Titel der bundesrätlichen Botschaft zum Ausdruck kam, einen Ausbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Bund. Dazu gehörte insbesondere «die Generalklausel zugunsten der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen alle denkbaren Verfügungen aller denkbaren Vorinstanzen, nach Art. 98, Buchstabe e auch gegen Beschwerdeentscheide eidgenössischer Rekurskommissionen . . .» (BBl 1965 II 1300). In den Beratungen im Parlament wurde wiederholt auf dieses Anliegen hingewiesen. Die Kommissionssprecher sowohl der nationalrätlichen wie auch der ständerätlichen Kommission gaben der Generalklausel gegenüber der Enumerationsmethode den Vorzug (Amtl. Bull. NR 1967, 23 f.; SR 1967, 268 f.).

Auf jeden Fall ergeben sich auch aus der Debatte im Parlament keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber die Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegenüber Genehmigungsbeschlüssen über Tarife auf dem Gebiet der Verwertung von Urheberrechten einschränken wollte. Zusammen mit dem klaren Wortlaut der Bestimmung spricht dies gegen eine solche Einschränkung.

Daran ändert auch der Umstand nichts, dass Art. 4 Abs. 2 VerwG in den Schlussbestimmungen der Änderung des OG vom 20. Dezember 1968 nicht erwähnt wird, denn nach Abs. 2 des betreffenden Abschnittes (II) werden auch die Bestimmungen anderer Erlasse aufgehoben, die dem revidierten Gesetz widersprechen (AS 1969, 787).

c) Zusammengefasst ergibt sich, dass die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ohne Einschränkung zulässig ist gegen Beschlüsse der eidgenössischen Schiedskommission, welche die Genehmigung von Tarifen über die Verwertung von Urheberrechten zum Gegenstand haben.

2. (Ausführungen über die Wahrung der Frist von 30 Tagen seit der schriftlichen Eröffnung der Verfügung.)

3. Die Beschwerdeführerin kann im vorliegenden Fall mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, rügen (Art. 104 lit. a OG). Bei der Beurteilung ist das Bundesgericht wohl an die Begehren selber, nicht aber an deren Begründung gebunden (Art. 114 Abs. 1 OG).

Als Vorinstanz hat eine von der Verwaltung unabhängige Schiedskommission entschieden. Diese kann jedoch nicht einer Rekurskommission im Sinne des Art. 105 Abs. 2 OG gleichgestellt werden; ihre tatsächlichen Feststellungen binden somit das Bundesgericht nicht.

4. Im Zusammenhang mit den Rügen, die sich gegen den Allgemeinen Teil der Tarifordnung richten, behauptet die Beschwerdeführerin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs.

a) Der Allgemeine Teil der Tarifordnung war bereits früher beschlossen, im SHAB Nr. 27 vom 2. Februar 1984 publiziert und in der Zwischenzeit von der Vorinstanz schon in bezug auf eine ganze Reihe von Tarifen geprüft und, soweit er überhaupt Tarifcharakter aufweist, als nicht missbräuchlich angesehen worden. Unter diesen Umständen durfte sich die Vorinstanz damit begnügen, nach Prüfung der Akten und nach Anhören der Nutzerverbände festzustellen, es seien keine Anhaltspunkte zu erkennen, aus denen der Schluss zu ziehen wäre, dass der Allgemeine Teil Bestimmungen enthalten würde, die im Bereich der Konzertveranstaltungen als missbräuchlich anzusehen wären.

b) Die Betroffenen konnten in diesem Verfahren ihren Standpunkt ausgiebig vertreten. Auch hat sich die Vorinstanz bei der Prüfung des Tarifs K mit den vorgebrachten Argumenten der Nutzerverbände genügend, wenn auch knapp, auseinandergesetzt; dies gilt gerade bezüglich der Änderungen bei den Rabatten. Die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs erweist sich damit als unbegründet.

5. Nach Art. 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 7. Dezember 1922 betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst (URG; SR. 231.1) bestimmt ausschliesslich der Urheber, ob und unter welchen Bedingungen er die Nutzung seines Werkes gestatten will. Daraus hat die Gerichtspraxis eine Tarifautonomie der Verwertungsgesellschaften abgeleitet. Diese sind bei der Aufstellung der Tarife einzig dadurch beschränkt, dass sie – entsprechend dem allgemeinen Verbot des Rechtsmissbrauchs – ihre Monopolstellung nicht missbrauchen dürfen (BGE 82 I 275 ff. E. 2; Urteil des Bundesgerichts vom 7. März 1986 i.S. Verband Schweizerischer Kabelfernsehbetriebe und weitere Beteiligte c. Suissimage und Beteiligte, S. 17, E. 7a). Als Grundsatz wurde festgelegt, dass die Urheberrechts-Entschädigung höchstens 10% der Bruttoeinnahmen betragen dürfe. Dieser Ansatz habe sich als praktikabler Grenzwert herausgebildet und werde sowohl national als auch international als gemeinhin anerkannte Usanz befolgt (Urteil vom 7. März 1986, S. 20 f., E. 8b, mit Hinweisen).

Der Prozentsatz von 10% der Einnahmen des Konzertveranstalters gilt auch im Tarif K. Er lässt sich nach dem Gesagten nicht beanstanden.

6. a) Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde richtet sich zur Hauptsache gegen die im neuen Tarif K vorgenommene Kürzung der Rabatte. Schranken der Überprüfung durch das Bundesgericht ergeben sich daraus, dass im Bereich der Verwertung der Urheberrechte ein freier Markt fehlt, der zuverlässige Vergleiche zur Beurteilung eines behaupteten Missbrauchs erlauben würde. In erster Linie ist es Sache der Tarifpartner, ihre sich zuwiderlaufenden Interessen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Die Schiedskommission greift im Genehmigungsverfahren vor allem dann ein, wenn sich die Tarifpartner nicht einigen. Wird gegen die Erteilung oder Verweigerung der Genehmigung Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben, prüft das Bundesgericht, ob der Beschluss der Schiedskommission gegen eidgenössisches Recht verstösst. Im vorliegenden Fall hat die Schiedskommission festgestellt, der neue Tarif K sei nicht missbräuchlich. Vom Bundesgericht zu prüfen ist, ob darin eine Verletzung von Bundesrecht liegt. Nur mit dieser Einschränkung kann das Bundesgericht die im neuen Tarif enthaltene Herabsetzung der Rabatte untersuchen.

b) Der neue Tarif K brachte bei den Ermässigungen gegenüber der früheren Regelung (Tarif K 1980) folgende Änderungen:

Für den Abschluss mehrjähriger Verträge bestimmte der Tarif K 1980 in Rz 16, dass Konzertveranstalter, die jährlich mindestens drei Konzerte durchführten, ferner für ihre sämtlichen Konzerte mit der SUIISA mehrjährige Verträge abschlossen und zudem die Vertragsbestimmungen einhielten, Anspruch auf eine Ermässigung von 20% hatten. Dieser Rabatt wurde auf 10% herabgesetzt, wobei nach der neuen Regelung noch mehr als ein Konzert im Jahr durchgeführt werden muss. Einem Vermittlungsvorschlag der Schiedskommission, bei mehr als zehn Konzerten im Jahr einen Rabatt von 20% zu gewähren, stimmte die SUIISA nicht zu.

Unter der Überschrift «Zugehörigkeit zu bestimmten Verbänden» bestimmte RZ 17 des Tarifs K 1980, dass Konzertveranstalter, die einem schweizerischen Landesverband angehören, welcher die SUIISA in ihren Aufgaben unterstützt, und

die zudem alle mit der Aufführungserlaubnis verbundenen Bedingungen erfüllen, Anspruch auf eine Ermässigung von 10% hatten. Die SUIISA wollte diese Ermässigung streichen, akzeptierte dann aber den Vorschlag der Schiedskommission, einen Rabatt von 5% zu gewähren.

Neu ist der Rabatt von 15% für Grossveranstaltungen unter freiem Himmel. Entsprechend dem Vorschlag der Schiedskommission ist er kumulierbar mit den übrigen Ermässigungen.

c) Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie sei die mit Abstand grösste Konzertveranstalterin der Schweiz und liefere der SUIISA jährlich aus 100 oder mehr Konzerten gegen Fr. 600'000.– ab, was etwa ein Drittel von deren Gesamteinnahmen aus dem Tarif K ausmache. Dabei entstehe der SUIISA praktisch kein Verwaltungsaufwand, denn sie, die Beschwerdeführerin, liefere der SUIISA «jeweils sämtliche erforderliche Dokumentation über die einzelnen Konzerte, die gespielten Stücke, die gesamten Einnahmen aus dem Konzert etc.» und erbringe damit den grössten Teil an administrativer Arbeit selber. Dies nicht mit entsprechenden Rabatten zu belohnen, stelle einen Missbrauch der Monopolstellung der Verwertungsgesellschaft dar.

Art. 4 Abs. 3 VerwG verpflichtet die Erwerber der Erlaubnis zur öffentlichen Aufführung, der Verwertungsgesellschaft ein Verzeichnis der aufgeführten Werke abzuliefern. Was in der Beschwerdebegründung als «administrative Erleichterung durch die Beschwerdeführerin» bezeichnet wird, ist demnach nicht mehr und nichts anderes als die Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht. Ein Anspruch auf eine Ermässigung ergibt sich daraus nicht. Deshalb kann auch nicht von einem Missbrauch der Monopolstellung die Rede sein, wenn einem Grossveranstalter nicht höhere Rabatte gewährt werden.

d) Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, es sei in der Privatwirtschaft üblich, den soeben genannten Umständen «durch Einräumung entsprechender Konditionen Rechnung zu tragen». Insbesondere seien bei der Rabattgewährung grössere Kunden vor kleineren zu bevorzugen.

Dem ist entgegenzuhalten, dass Schiedskommission und Bundesgericht zwar Missbräuche der Monopolstellung durch die SUIISA zu verhindern haben. Das bedeutet aber nicht, dass «Gebrauche» des freien Marktes ebenfalls garantiert seien. Gerade wenn die Verwertungsgesellschaft ein Monopol ausübt, fehlt jeder wirtschaftliche Grund einer Rabattgewährung, da im Bereich des Monopols kein Wettbewerb um die grössten Kunden stattfindet. Dass der Tarif K nicht noch einen zusätzlichen Rabatt für die Beschwerdeführerin als «Grossveranstalter» vorsieht, bedeutet keine missbräuchliche Ausübung der Monopolstellung.

e) Es mag zutreffen, dass die Veranstalter von grossen Anlässen, insbesondere mit weltbekannten Stars, erhebliche finanzielle Risiken tragen. Der Grund liegt hauptsächlich in den hohen Gagen der auftretenden Sänger und Musiker sowie in den Minimumgarantien, welche die Veranstalter zu leisten haben. Dies kann jedoch keine Auswirkungen auf die Urheberrechts-Entschädigung haben:

Der Einwand der SUIISA erscheint nicht abwegig, die zu erwartende urheberrechtliche Entschädigung sei von den Interpreten, «die als Stars ihren Marktwert

kennen und entsprechende Gagen fordern», in die Kalkulationen einbezogen. Auch ist zu berücksichtigen, dass an den dargebotenen Werken vielfach nicht nur die Interpreten, sondern weitere Urheber oder Verleger beteiligt sind.

Unbehelflich ist ferner der – auch in diesem Zusammenhang vorgetragene – Vergleich mit Veranstaltern von weniger Konzerten, bei denen einerseits der Verwaltungsaufwand absolut und relativ geringer sei und der Urheberrechts-Entschädigung eine grössere Bedeutung zukomme. Nicht nur der Aufwand, auch die Einnahmen der Beschwerdeführerin sind grösser als die anderer Veranstalter. Für die behauptete unterschiedliche Bedeutung der Urheberrechts-Entschädigung bleibt die Beschwerdeführerin einen Nachweis schuldig.

Nichts für sich ableiten kann die Beschwerdeführerin aus ihrem Hinweis auf ein allenfalls bestehendes öffentliches Interesse an der sogenannten Jugendkultur. Die Genehmigungspflicht dient der Wahrung des öffentlichen Interesses nur insoweit, als verhindert werden soll, dass die Verwertungsgesellschaft das ihr eingeräumte Monopol zur Stellung offensichtlich übersetzter Forderungen missbraucht (BGE 82 I 278). Die Genehmigungsbehörde hat jedoch nicht darüber zu wachen, dass möglichst viele Konzerte einer bestimmten Art stattfinden, auch wenn diese Konzerte im öffentlichen Interesse liegen sollten.

Nicht zu übersehen ist schliesslich, dass bei Grossveranstaltungen im Freien nach dem neuen Tarif K auch die Beschwerdeführerin in den Genuss von zusätzlich 15% Ermässigung kommt.

7. Die Beschwerdeführerin bezeichnet die Rz 22, 23, 25 und 44 des *Allgemeinen Teils der Tarifordnung* in ihrer Anwendung auf Tarif K als «Missbrauch der Monopolstellung der Beschwerdegegründerin».

a) Die Beschwerdeführerin beanstandet, in Rz 22 sei der Begriff der Einnahmen viel zu weit gefasst. Namentlich sei durch nichts gerechtfertigt, die ganzen Werbeeinnahmen einzubeziehen. Die SUIISA handle nicht im Interesse des Urhebers und missbrauche damit ihre Monopolstellung, wenn sie eine Berechnungsgrundlage aufstelle, welche die Durchführung einigermaßen rentabler Konzerte zu verhindern drohe.

Die Urheberrechts-Entschädigung ist zu leisten für Einnahmen aus der Werbung ohne Musik, soweit diese zur Finanzierung von Tätigkeiten dient, die mit der Verwendung von Musik verbunden sind. Im Bereich des Tarifs K ist vorausgesetzt, dass es sich um Einkünfte aus den mit der Verwendung von Musik verbundenen Tätigkeiten handelt. Trifft dies zu, werden solche Einnahmen gleich erfasst wie Beiträge, Subventionen, Defizitdeckungsgarantien und andere Zuschüsse, welche bezwecken, die Eintrittspreise tief zu halten. Dieses Vorgehen liegt im Interesse der Urheber und ist nicht missbräuchlich.

b) Die Beschwerdeführerin wendet ein, Rz 23 schliesse nicht aus, dass «sogar die Einnahmen von Dritten, die bloss mittelbar, etwa durch den Verkauf von T-Shirts mit dem Bild eines Künstlers (sog. Merchandising) ebenfalls an einer Konzertveranstaltung teilhaben», erfasst werden. Aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt sich, dass diese nicht die Tragweite hat, welche von der Beschwerdeführerin befürchtet wird. (Rz 23: «Die Einnahmen beziehen sich nicht nur auf die eigenen Ein-

künfte des Kunden, der bei der SUIISA die Erlaubnis einholt, sondern umfassen auch die Einnahmen von Dritten, welche an seinen mit der Musik verbundenen Tätigkeiten teilhaben, so beispielsweise als Zwischenhändler, Verkäufer oder Vermittler.» Die Red.)

c) Die Beschwerdeführerin beanstandet ferner Rz 25, wonach die SUIISA in bestimmten Fällen vom Kunden Mindestentschädigungen verlangt. Wenn die Berechnung der Entschädigungen in Prozenten der Einnahmen oder der Kosten zu Beträgen führt, die in keinem Verhältnis zu den Umtrieben der SUIISA stehen und folglich zu keinen nennenswerten Zahlungen an die Urheber oder Verleger führen, stellt die SUIISA dem Kunden Mindestentschädigungen in Rechnung. Nach Tarif K, Rz 10 betragen diese Mindestentschädigungen Fr. 25.– bis Fr. 40.–. Was daran missbräuchlich sein soll, ist nicht zu sehen.

d) Das gleiche gilt für die ebenfalls angefochtene Rz 44, welche die Grundlage für Sicherheiten bietet.

e) Damit erweist sich die Beschwerde als unbegründet, soweit sie sich gegen den Allgemeinen Teil der Tarifordnung richtet.

8. Schliesslich wendet sich die Beschwerdeführerin gegen die folgenden Bestimmungen des *Tarifs K*.

a) Nach Rz 2 bezieht sich der Tarif K auf das Aufführen der Musik und den Empfang von Sendungen mit Musik in Konzerten oder konzertähnlichen Darbietungen. Die Regelung entspricht, zusammen mit Rz 3 im wesentlichen der Rz 1 des alten Tarifs. Wo eine Verletzung von Bundesrecht liegen könnte, wird von der Beschwerdeführerin nicht gesagt und ist auch nicht zu sehen.

b) Gemäss Rz 9 wird bei konzertähnlichen Darbietungen der Prozentsatz halbiert, wenn die Musik nur untergeordnete oder begleitende Funktion hat. Diese Regelung bringt – wie auch schon die entsprechende Bestimmung im früheren Tarif – den Veranstaltern nicht einen Rabatt, sondern ist auf die Usanz zurückzuführen, dass anderen Urheberrechten Rechnung getragen werden soll, die allenfalls neben der Entschädigung für die musikalischen Urheberrechte zu berücksichtigen sind. Rz 9 bringt gegenüber der früheren Vorschrift eine Verdeutlichung, die mit einem Monopolmissbrauch nichts zu tun hat.

c) Rz 11 regelt die Ermässigung für Grossveranstaltungen unter freiem Himmel (15%. Die Red.). Dieser Rabatt ist neu. Weshalb in seiner Einführung ein Missbrauch liegen sollte, ist unerfindlich.

d) Rz 12 regelt die Abrechnungsmodalitäten. Dass diese Bestimmung gegen Bundesrecht verstossen könnte, wird von der Beschwerdeführerin nicht behauptet; eine solche Verletzung ist auch nicht zu sehen.

e) Nach Rz 14 ist der Kunde verpflichtet, der SUIISA ein vollständiges Konzertprogramm einzusenden. Diese Vorschrift findet ihre Grundlage in Art. 4 Abs. 3 VerwG und verlangt nicht mehr, als zur Festsetzung der Urheberrechts-Entschä-

digung erforderlich ist. Es liegt darin somit weder ein Monopolmissbrauch noch sonst eine Verletzung von Bundesrecht.

9. (Ausführungen über Kostenaufgabe.)

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

Die Verwaltungsbeschwerde wird abgewiesen.

### III. Markenrecht / Droit des marques

Art. 3 al. 2 et 14 al. 1 ch. 2 LMF, art. 1 al. 2 lettre d aLCD –  
«CHICCO D'ORO»

- *Les marques «Chicco d'oro cremino» et «Cuor d'oro cremino» font immédiatement penser à du café, sans effort d'imagination particulier; pour du café, ces marques doivent dès lors être considérées comme étant du domaine public et donc nulles; s'agissant de la seconde, il suffit que la relation soit évidente pour les personnes du métier (c. 4).*
- *Les produits respectifs étant désignés usuellement par les mots «Chicco d'oro» et «Condor caffè», il n'existe aucun risque de confusion au sens de l'article 1 al. 2 lettre d aLCD (c. 7).*
- *Die Marken «Chicco d'oro cremino» und «Cuor d'oro cremino» lassen sofort und ohne Zuhilfenahme besonderer Fantasie an Kaffee denken. Für Kaffee müssen diese Marken als zum Gemeingut gehörig betrachtet werden und sind daher nichtig. Für die zweite Marke genügt es, wenn dies für Fachleute offensichtlich ist (E. 4).*
- *Da die betreffenden Produkte in der Regel mit den Ausdrücken «Chicco d'oro» und «Condor caffè» bezeichnet wurden, besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit.d aUWG (E. 7).*

Arrêt du tribunal d'appel du canton du Tessin (IIe chambre civile) du 26 mars 1987 dans la cause Eredi fu Rino Valsangiacomo s.n.c. c/ Cathieni & Co. s.n.c.

#### *In fatto ed in diritto*

##### *1.*

La società in nome collettivo Eredi fu Rino Valsangiacomo ha registrato, nell'agosto 1984, nel registro svizzero dei marchi presso l'Ufficio federale della proprietà intellettuale a Berna due marchi relativi alla produzione ed al commercio di caffè tostato e liofilizzato (marchio no 331625) e di caffè senza caffeina (marchio no 331626).

Il primo è rappresentato dalla composizione di parole «CHICCO D'ORO cremino» accompagnata da un disegno che raffigura una cornucopia dalla quale fuoriescono dei chicchi di caffè; il secondo non ha disegno ed è formato dalle parole «CUOR D'ORO cremino».

Questi marchi appaiono sulle confezioni di caffè prodotto e commerciato dall'attrice.

La ditta Cathieni & Co che pure si occupa della torrefazione e della vendita di caffè produce una miscela denominata «condor caffè oro» accompagnata, sulle

confezioni, dall'immagine stilizzata di un condor coronato e da un'etichetta con la scritta «cremina», rispettivamente con la scritta «macinato cremina espresso».

## 2.

Con la petizione di causa la ditta attrice rimprovera alla convenuta di far uso di due delle tre parole che costituiscono i suoi marchi registrati e meglio delle parole ORO e CREMINO. Ritene che i marchi «Chicco d'oro cremino» e «Cuor d'oro cremino» da una parte e le designazioni «Caffè Condor oro cremina» non si distinguono fra loro per caratteri essenziali e possono dar luogo a confusioni. Il fatto dell'esistenza di parole diverse – Condor caffè al posto di Chicco e Cuor – sarebbe irrilevante ai fini della distinguibilità perchè ciò che conta è l'impressione generale nell'ambito dei caratteri essenziali dei marchi, in particolare quando si tratta di prodotto della stessa specie.

Oltre alla legislazione sulla protezione delle marche sarebbero pure applicabili le norme sulla concorrenza sleale.

La convenuta si oppone alla domanda argomentando che le denominazioni «oro» e «cremino» sono designazioni generiche, libere che indicano la qualità del prodotto e la caratteristica di ogni buona miscela di caffè che, se macinata correttamente ed utilizzata con la macchina espresso, produce uno strato di crema nella tazzina. Le etichette usate con la denominazione censurata dalla controparte appaiono poi come elemento di secondaria importanza in rapporto alla marca che rimane esclusivamente «Condor caffè». Nessun rischio di confusione può esserci con i prodotti dell'attrice, tenuto anche conto del carattere predominante figurativo del marchio. I marchi distintivi delle parti sono nettamente diversi per cadenza, vocali grafia e significato senza alcun pericolo di confusione.

La ditta convenuta affronta la problematica della eventuale confondibilità a titolo sussidiario poichè ritiene che i marchi dell'attrice non siano degni di protezione rappresentando segni puramente descrittivi indicanti caratteristiche precise del prodotto e chiede l'accertamento della nullità dell'iscrizione nel registro presso l'Ufficio della proprietà intellettuale.

## 3.

La legge federale del 26 settembre 1890 sulla protezione delle marche di fabbrica (LMF) considera la marca (o marchio) un mezzo per distinguere le merci ed accertarne la loro provenienza (art. 1 cifra 2 LMF). Essa attribuisce al titolare del marchio depositato il diritto esclusivo di usarlo e lo protegge in questa sua esclusività vietando e punendo ogni uso non autorizzato dello stesso marchio ed ogni sua contraffazione ed imitazione da parte di terzi (art. 24 LMF). Un marchio iscritto nel registro dei marchi presso l'ufficio federale della proprietà intellettuale gode pertanto, dal momento della sua registrazione, della presunzione del buon diritto per il suo titolare (art. 5 LMF). Trattasi tuttavia soltanto di una presunzione che, come precisa appunto l'art. 5 LMF, è valida fino a prova del contrario. Ciò conferisce agli inter-

essati all'esistenza od all'uso di un determinato marchio la possibilità di contestare in sede giudiziaria la sua legalità sia nella forma dell'azione principale sia in quella dell'azione reconvenzionale confrontata ad una procedura principale intesa al divieto di far uso di marchio uguale o confondibile con quello registrato, sia ancora sollevando la relativa eccezione di nullità, senza che ne segua il suo accertamento giudiziale, per paralizzare l'azione del titolare del marchio iscritto (art. 34 LMF; *DTF 77 II 285*; *A. + P. Troller*, *Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts*, 1981, pag. 163).

La legalità o meno della registrazione del marchio e quindi la possibilità di proteggerlo nei confronti di chi lo usurpa va evidentemente decisa prima di entrare nel merito dell'eventuale abuso che, con l'uso di marchio simile e indistinguibile, l'attrice rimprovera alla convenuta. Va così esaminata e decisa preliminarmente la fondatezza o meno della domanda reconvenzionale il cui esito permetterà poi di affrontare o meno la problematica di diritto sollevata con l'azione principale.

#### 4.

I marchi della ditta attrice - Chicco d'oro cremino e Cuor d'oro cremino - sono indubbiamente composti di tre parole del linguaggio corrente senza segni distintivi particolari che essendo di dominio pubblico non possono fare oggetto di una protezione legale. Infatti danno un'indicazione diretta del prodotto stesso, delle sue qualità e proprietà e rappresentano così indicazioni descrittive non sufficientemente caratterizzate da valore distintivo (*DTF 99 II 401*; *96 I 250*). Questo deve valere in particolare per la parola «cremino» o «cremina» che fa allusione, sicuramente generalizzata nel pubblico dei consumatori di caffè, ad una particolare qualità e proprietà di quel caffè come evidenzia anche il *Dizionario Enciclopedico Italiano* (Treccani) alla voce «crema di caffè» dove è messa in risalto proprio la funzione pubblicitaria di una tale espressione.

La parola Cuore non sembra, se presa a sè stante, poter individuare o qualificare il prodotto caffè ma un marchio formato da diverse parole, da combinazioni verbali deve essere apprezzato nel suo insieme senza però ignorare il significato degli elementi che lo compongono, in particolare quando questi elementi si riferiscono in maniera evidente alle merci che vogliono distinguere (*PMMBI 17 [1978] I 69*; *DTF 99 II 401*).

La composizione di parole «Chicco d'oro cremino» dà l'indicazione diretta del prodotto reclamizzato (chicco non può riferirsi ad altro che al chicco di caffè del resto chiaramente e specificatamente individualizzato nel disegno che è parte integrante e costitutiva del marchio), della sua qualità (oro è l'attributo genericamente utilizzato anche e particolarmente nel commercio del caffè per designare la prerogativa di eccellenza del prodotto: vedasi le denominazioni degli imballaggi prodotti dalla ditta convenuta) e della sua particolare caratteristica di essere filtrato e servito con l'effetto crema, come già abbiamo visto. L'allusione al prodotto caffè è immediata e diretta e non implica particolare sforzo di immaginazione (*DTF 98 II 144*).

L'espressione nel suo insieme appartiene allora al dominio pubblico inteso dall'art. 3 cpv. 2 LMF e l'iscrizione di questo marchio nel registro dei marchi è invalida.

L'insieme delle parole «Cuore d'oro cremino» non è forse di così immediata relazione con il prodotto reclamizzato almeno per il consumatore medio ma il marchio non può essere protetto anche solo quando lo si può individuare ed utilizzare per designare una merce determinata nell'ambito di un certo cerchio di persone, di uomini del mestiere (*DTF* 96 I 755). Proprio la presenza della parola «cremino» che fa immediatamente pensare al caffè consente di identificare nei vocaboli «cuore d'oro» il particolare tipo di caffè commercializzato: quello decaffeinato che preserva il tono del cuore dall'eccitazione che invece può provocare la caffeina, alcaloide contenuto nei semi del caffè. Del resto l'immagine grafica del cuore è usata da sempre da una rinomata ditta produttrice appunto di caffè decaffeinato. Negli ambienti interessati al commercio ed alla produzione del caffè l'uso dell'immagine o della parola cuore è così generale da essere inteso come segno descrittivo (*DTF* 96 II 251).

5.

I marchi che non possono essere protetti a dipendenza del loro carattere descrittivo possono divenire validi quando si sono imposti nei commerci per indicare una ditta particolare (*DTF* 103 Ib 270). La parte attrice non pretende una tale protezione che del resto va comprovata dalla realizzazione di una importante cifra d'affari (*DTF* 99 II 405).

6.

Ne discende che i marchi della ditta attrice registrati ai numeri 331625 e 331626 nel registro svizzero dei marchi sono nulli e ne va ordinata la loro cancellazione dal registro (*David*, Komm. zum schw. Markenschutzgesetz, III ed., ad art. 34, pag. 348).

Ne consegue che l'azione principale – in quanto fondata sulla legge di protezione dei marchi – dev'essere respinta.

7.

In sede di petizione la parte attrice sostiene che la fattispecie configura pure un atto di concorrenza sleale nei suoi confronti, data per scontata l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra le parti.

L'art. 1 LCS enumera – in modo non esaustivo – le forme di «abuso della concorrenza economica commesso con inganno o con altri mezzi contrari alle norme della buona fede». Alla lettera d) menziona la fattispecie in cui l'agente si vale di procedimenti destinati o attia rigenerare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o l'azienda d'altri.

Nel caso concreto la lite si incentra sull'uso dei sostantivi «oro» e «cremina», aggiunti dalla convenuta alla designazione del proprio prodotto «Condor caffè».

Secondo un comune criterio di buona fede applicabile in questa materia (cfr. *Rep.* 1947, p. 112 segg.; *DTF* 92 II 206), nè l'una nè l'altra parola sono in grado di indurre la clientela a confondere tra loro i prodotti delle parti. Ciò per i seguenti motivi:

- a. Determinanti, sia nell'uso corrente, sia nella presentazione grafica degli imballaggi, per l'individuazione dei prodotti, sono le combinazioni verbali «Chicco d'oro», da una parte, e «Condor caffè», dalla altra.
- b. La parola «oro» alla designazione «Condor caffè» è solo indice di una particolare qualità. La convenuta ha dimostrato – in conformità con un certo uso del ramo commerciale in questione – di mettere in commercio anche la qualità «argento» e la qualità «tradition». In ogni caso queste designazioni di qualità si presentano, sugli imballaggi, distinte dal nome del prodotto «Condor Caffè».
- c. La parola «cremina», che – nella forma maschile «cremino» fa parte del marchio verbale dell'attrice – non è confusa nè accostata al nome «Condor Caffè», ma stampata su un'etichetta rossa incollata su ogni pacchetto di caffè, accanto al vocabolo «macinato». Essa indica – come già esposto – una particolarità generica della miscela che nulla ha a che vedere con l'identificazione dei prodotti.

Pertanto, nemmeno in applicazione della LCS, può esservi accoglimento della petizione.

#### *Art. 14 Abs. 1 Ziffer 2 MSchG – «EILE MIT WEILE»*

- *Der Zweck der Marke liegt primär im Hinweis auf den Hersteller und seinen Betrieb und nicht darin, Produkte gleicher oder anderer Gattung zu unterscheiden (E. 2 a).*  
*Anders als beim Freizeichen ist ein nicht oder nicht mehr geschütztes Zeichen schon dann ein Warenname und damit Gemeingut, wenn nur ein bestimmter Kreis, z.B. die Fachleute oder das kaufende Publikum, es allgemein zur Bezeichnung einer Warenart verwenden (E. 2 a).*
- *«EILE MIT WEILE» ist eine freizuhaltende Sachbezeichnung, ein reiner Warenname (E. 2 b).*
- *Die ausländische Praxis bildet, namentlich in Grenzfällen, eine Orientierungshilfe, ist aber im vorliegenden Fall ohne Belang (E. 2 c).*
- *Entbehrliche Zeichen sind durchsetzungsfähig. Voraussetzung ist insbesondere der markenmässige Gebrauch des Zeichens und der dadurch bewirkte Umstand, dass das Publikum darin einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft erblickt (E. 3).*
- *Markenmässiger Gebrauch ist die Verwendung der Marke auf der Ware oder auf deren Verpackung. Das Zeichen muss als Herkunftsbezeichnung und nicht als Sachbezeichnung verwendet werden (E. 3).*

- *Le but de la marque est avant tout d'indiquer le fabricant et son entreprise et non pas de différencier des produits de nature identique ou différente (c. 2 a).*

*Contrairement aux signes libres, un signe qui n'est pas encore ou n'est plus protégé constitue déjà le nom d'un produit et appartient par conséquent au domaine public, même si seul un cercle restreint de personnes, par exemple les milieux de la branche ou les acheteurs concernés, utilisent ce signe d'une façon générale pour désigner un genre de produit (c. 2 a).*

- *«EILE MIT WEILE» est une indication générique non monopolisable, un simple nom de produit (c. 2 b).*
- *La pratique étrangère peut servir de repère dans les cas limites; elle n'est en l'espèce d'aucune aide (c. 2 c).*
- *Les signes dont l'emploi n'est pas indispensable peuvent s'imposer dans les affaires à condition en particulier d'être utilisés comme marques et que par conséquent le public les considère comme indiquant la provenance (c. 3).*
- *L'usage à titre de marque consiste à utiliser le signe sur des produits ou leur emballage. Il doit être utilisé comme indication de provenance et non pas comme indication générique (c. 3).*

Urteil der I. Zivilabteilung vom 29. Juni 1988 i.S. Vereinigte Altenburger und Stralsunder Spielkarten-Fabriken AG gegen Bundesamt für geistiges Eigentum (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) BGE 114/1988 II 171 = PMM BI 27/1988 I 48.

#### *Art. 32 al. 1 LMF, art. 6 aLCD – «MISSONI II»*

- *La publication du jugement n'a pas à être ordonnée du seul fait que la LMF et la LCD ont été violées; la publication doit viser à faire cesser un trouble du marché, à réparer un dommage ou un tort moral; si d'autres mesures suffisent, il faut renoncer à la publication (c. 2 a).*
- *Die Urteils publikation darf nicht allein deswegen angeordnet werden, weil das MSchG und das UWG verletzt worden sind; die Veröffentlichung soll eine Marktverwirrung beseitigen und Schaden oder immaterielle Unbill wieder gut machen. Wenn andere Massnahmen hiezu genügen, ist auf die Veröffentlichung zu verzichten.*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 26 septembre 1986 dans la cause Missoni S.p.A. c/ S.A.G.B.F.

*Ritenuto in fatto:*

A.- La società anonima G B F Lugano, ha venduto nel suo negozio di articoli sportivi giacche in lana simili nel disegno e nel modello ai capi di abbigliamento prodotti dalla conosciuta ditta italiana Missoni S.p.A.; a richiesta di singoli acquirenti essa ha pure consegnato delle etichette separate che raffigurano il marchio registrato «Missoni».

La II Camera civile del Tribunale di appello, adita dalla Missoni S.p.A., ha stabilito in un giudizio del 24 marzo 1986 che il commercio di tali indumenti, in relazione alla consegna delle etichette, ledeva i diritti della titolare sul marchio e costituiva concorrenza sleale: ne ha dunque proibito la vendita ulteriore, ha ordinato la distruzione delle etichette rimanenti ed ha autorizzato l'attrice a pubblicare un'unica volta l'esito della sentenza nel «Corriere del Ticino», a spese della controparte. La domanda di risarcimento, già ridotta a un danno di fr. 30 000.-, è stata invece respinta e i costi processuali, di fr. 9 000.-, con un'indennità per ripetibili di fr. 8 000.- sono stati addossati alla convenuta.

B.- La G B F S.A. ha interposto un ricorso per riforma contro questa sentenza, nel quale chiede di prescindere dalla pubblicazione del dispositivo, di ripartire a metà le spese giudiziarie e di compensare le ripetibili.

La Missoni S.p.A. ha proposto, in merito alle due ultime conclusioni, l'inammissibilità dell'impugnativa e subordinatamente, come per l'altra domanda, la sua reiezione.

2.- La sentenza cantonale è ormai cresciuta in giudicato per quanto riguarda l'accertamento della violazione alla LMF e alla LCSI (art. 54 cpv. 2 seconda frase OG). La II Camera civile era perciò autorizzata a ordinare, rispettivamente a permettere la pubblicazione del giudizio (art. 32 cpv. 1 LMF; art. 6 LCSI). In quest'ambito l'istanza precedente ha chiarito che, pur mancando dati oggettivi sulle proporzioni dell'attività illecita svolta dalla convenuta, il provvedimento richiesto era giustificato; da una parte esso integrava convenientemente la riparazione postulata dall'attrice e dall'altra appariva adeguato, congiunto all'ordine di distruggere le etichette, a fugare il dubbio che poteva ancora rimanere sulla loro esistenza dopo il sequestro conservativo, durante il quale non si era rinvenuto alcuno dei contrassegni ricercati.

a) La legge non definisce i presupposti per disporre una pubblicazione della sentenza (alla stessa maniera, per altro, degli art. 70 cpv. 1 LBI, 30 LDMI o 56 LDA).

L'attrice, scorgendovi un rinvio all'apprezzamento del giudice, ne desume che il Tribunale federale potrebbe sindacare la pronuncia impugnata con potere ristretto all'arbitrio. L'opinione è erronea, poiché anche le decisioni che ammettono un prudente criterio o dipendono dalle circostanze sono da prendere secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC), ciò che può essere esaminato dal Tribunale federale come applicazione di una norma giuridica (DTF 106 II 133 consid. c con riferimenti). La dottrina e la giurisprudenza hanno poi sviluppato i principi in base ai quali si accorda o meno la pubblicazione della sentenza, che in ogni caso non discende dal

semplice accertamento che sia stata commessa una trasgressione alla LMF e alla LCSI. Diversa è l'ipotesi in cui la divulgazione del provvedimento mira ad eliminare una turbativa del mercato oppure tende a compensare un danno o a concedere una riparazione morale (A. Troller, *Immaterialgüterrecht* III edizione, II volume, capitolo 20 par. 61 V, pag. 977; DTF 92 II 269 consid. 9, 84 II 588 consid. 4, 81 II 472 consid. 5), in modo particolare qualora sia toccato un pubblico più vasto (DTF 102 II 127 consid. 4, 82 II 361, 81 II 472 consid. 5) ovvero incomba un'alterazione durevole del mercato (DTF 102 II 127 consid. 4, 93 II 270 consid. 8, 92 II 269 consid. 9, 84 II 588 consid. 4). Bisogna rinunciare alla pubblicazione se altre misure dovessero apparire sufficienti a stornare il pregiudizio (Troller, *op. cit.*, pag. 977; DTF 48 II 301).

b) La ricorrente contesta a giusto titolo, siccome nella specie manca la conferma di un danno e inoltre a parere della Corte cantonale esso è coperto dalla suddivisione delle spese, che la pubblicazione possa rivestire un carattere di risarcimento. Pare anche discutibile desumere un pericolo di reiterazione della circostanza che la procedura cautelare non ha permesso di rinvenire ulteriori etichette. Si deve poi riconoscere che non sono state compiute infrazioni sistematiche, anzi che gli avvenimenti, tre dei quali sono dimostrati, si sono svolti piuttosto in modo episodico e che gli ultimi risalgono al 1982 o al 1983. Rispetto a questi fondamenti il criticato considerando del Tribunale di appello non riesce a convincere.

In un contesto differente la II Camera civile giunge tuttavia a conclusioni di fatto supplementari, che vincolano il Tribunale federale e sono da ricordare per la sua libera applicazione del diritto. Ora, i modelli dell'attrice sono imitati su larga scala, il che ha portato ad una rilevante confusione del mercato e ad una flessione delle vendite per i prodotti originali. È vero che la misura in cui la convenuta ha contribuito a questa evoluzione non ha potuto essere meglio definita; essa ha nondimeno collaborato con un numero impreciso di fabbricanti e di rivenditori a creare un danno alla Missoni S.p.A. Da tutti questi elementi si deduce una turbativa del mercato a scapito dell'attrice, che secondo la dottrina e la giurisprudenza illustrate giustifica una pubblicazione della sentenza, anche se la convenuta vi ha partecipato con il suo comportamento illecito solo in maniera secondaria.

3.- Ne segue che il ricorso per riforma dev'essere respinto in quanto ammissibile.

*Art. 58, 153 ff. StGB, Art. 32 Abs. 2 MSchG. - «ROLEX-IMITATION»*

- *Eine im Ausland zum Eigengebrauch erworbene und in die Schweiz eingeführte Uhr, die der Käufer in der Folge als Fälschung erkennt, ist nicht einzuziehen, wenn sie der Käufer weiterhin bloss zum Eigengebrauch verwenden will.*

- *Une montre achetée à l'étranger pour son propre usage, puis importée en Suisse et dont l'acheteur reconnaît ensuite qu'elle est une contrefaçon, ne doit pas être confisquée lorsque l'acheteur n'a d'autre intention que de continuer à l'employer pour son propre usage.*

Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 19. Januar 1988 i.S. Firma Montres Rolex S.A. gegen X. (Nichtigkeitsbeschwerde) BGE 114/1988 IV 6.

#### IV. Patentrecht / Droit des brevets

Art. 1, 7, 26 al. 1 ch. 1, 51, 66 lettre a et 72 LBI – «TARGA»

- *L'utilisation de l'invention brevetée, au sens de l'article 66 lettre a LBI, comprend l'usage, l'exposition, l'offre, la vente et la mise en circulation (c. 2.1).*
- *Nouveauté et niveau inventif (c. 2.3 à 2.5).*
- *Imitation (c. 2.6, 2.8 et 2.9).*
  
- *Unter Benutzung einer patentierten Erfindung fällt nach Art. 66 lit. a PatG der Gebrauch, das Zurschaustellen, das Feilhalten, der Verkauf und das Inverkehrbringen (Ziff. 2.1).*
- *Neuheit und Erfindungshöhe (Ziff. 2.3 bis 2.5).*
- *Nachahmung (Ziff. 2.6, 2.8 und 2.9).*

Arrêt du tribunal d'appel du canton du Tessin (IIe chambre civile) du 15 octobre 1987 dans la cause Waldyssa S.A. c/ SAS Packaging S.A.

Considera

##### 1. In fatto

1.1. L'attrice procede in giudizio sulla base del brevetto svizzero no. 503616 rilasciato in data 28 febbraio 1971 dall'Ufficio federale della proprietà intellettuale ad Automac - Industria Italiana Costruzioni Macchine Automatiche di Fabbri Ermanno e C. S.a.S., Vignola (Italia). Essa sostiene che il brevetto le è stato trasferito in data 28 aprile 1972: il fatto non è contestato.

1.2. Il brevetto concerne la macchina e il procedimento per l'avvolgimento automatico, con nastro di pellicola estensibile e trasparente, di oggetti o prodotti, senza nessun intervento manuale.

In tal modo si ottiene un imballaggio senza pieghe, a contatto del prodotto, teso e regolare.

Il procedimento può essere descritto con le parole stesse dell'attrice:

- «*Staccare da un nastro continuo il film destinato ad avvolgere l'oggetto da imballare, portarlo orizzontalmente sopra l'oggetto e mantenerlo teso in tale posizione, trattenendolo lungo almeno due dei suoi bordi contrapposti, mentre l'oggetto da imballare viene sollevato in direzione verticale contro il film* in modo che, grazie alla sua elasticità/estensibilità, il film si deforma e viene ad avvolgere, superiormente e lateralmente l'oggetto stesso. Il film plastico forma così un involucro a forma di sacco, teso sopra l'oggetto da imballare.

- *Provocare*, con opportuni piegatori e nella sequenza più opportuna, *la convergenza dei primi tre lembi perimetrali del film al di sotto del prodotto* in modo tale che i lembi stessi si sovrappongano fra di loro e *rilasciare*, durante tale operazione, *i singoli bordi del film al momento più opportuno, quando già i piegatori sono penetrati parzialmente sotto l'oggetto* (sottorivendicazione 3) in modo tale che l'avvolgimento rimane teso, per l'azione concomitante dei piegatori e delle pinze, finché i lembi stessi non sono stati premuti parzialmente contro la superficie inferiore dell'oggetto e fra di loro e quindi, grazie all'attrito fra il film e l'oggetto e l'appiccicosità naturale del film, l'avvolgimento non ha più possibilità di allentarsi.
- *Allontanare l'oggetto su un piano orizzontale in modo che il bordo di detto piano provochi la piegatura del quarto lembo periferico sopra alle pieghe precedenti ed allentare l'ultima pinza al momento più opportuno* (sottorivendicazione 3) per mantenere teso anche quest'ultimo lembo».

1.3. Con la petizione viene rimproverato alla convenuta di produrre una macchina per imballare – sotto la marca «TARGA» – che corrisponde al concetto di base del brevetto in esame, recandone tutti gli elementi rivendicati.

La convenuta oppone alla petizione eccezione di nullità del brevetto svizzero no. 503616, mancando a entrambe le rivendicazioni principali i requisiti indispensabili della novità e del livello inventivo. Assume che appartiene allo stato della tecnica in particolare il precedente brevetto svizzero no. 270421 (1.12.1950) rilevando le identità tra questo brevetto e quello oggetto del presente contenzioso, giungendo alla conclusione che tra loro esistono divergenze solo di secondaria importanza. In altre parole il secondo brevetto non rappresenta nessun progresso essenziale nei confronti del primo.

D'altra parte questo tipo di processo tecnico per l'imballaggio si ritrova nelle sue caratteristiche principali anche in altri brevetti.

Rileva inoltre le differenze che ritiene fondamentali tra la macchina da lei prodotta (Targa) e quella dell'attrice. In particolare sottolinea l'assenza della cosiddetta «Faltmatrizenplatte» ovvero di quella «parte della macchina, nella cui cavità o apertura s'inserisce l'altra parte (stampo)». Essa adotta pertanto un sistema diverso, appartenente al libero stato della tecnica.

1.4. In replica – tra l'altro – l'attrice contesta l'analogia del proprio brevetto con il precedente no. 270421, in particolare relativamente alle caratteristiche della pellicola usata: la macchina di Waldyssa usa fogli d'imballaggio non solo molto sottili, ma anche estensibili, offrendo vantaggi essenziali e potendo così avvolgere oggetti delle forme più diverse e irregolari. Rileva poi altre differenze del procedimento: nel modo di tendere la pellicola, nel preriscaldamento o no della pellicola, nell'automazione del lavoro.

Nel confronto con la macchina «Targa» l'attrice insiste nel rilevare le analogie già esposte in petizione e sostiene che la presenza della cennata «Faltmatrizenplatte» nel procedimento realizzato dalla propria macchina non ne è caratteristica distintiva.

Delle allegazioni di duplica si dirà – se necessario – nel seguito, rilevando comunque la critica secondo cui nella rivendicazione I del brevetto in esame non si legge nessuna indicazione sull'estensibilità delle pellicole usate per imballare, nè sul fatto che esse possano essere usate a freddo.

## 2. In diritto

2.1. In virtù dell'art. 72 LBI chi è minacciato o leso nei suoi diritti da uno degli atti previsti dall'art. 66 può domandare in giudizio la cessazione di tale atto o la soppressione dello stato di fatto che ne deriva.

E' ciò che fa l'attrice sulla base dell'art. 66 lit. a LBI: in virtù di questa norma si può procedere in via civile (o penale) contro chiunque utilizza illecitamente un'invenzione brevettata, laddove per utilizzazione s'intende anche l'utilizzazione di imitazioni (*Blum/Pedrazzini*, *Das Schweizerische Patentrecht*, Berna 1961, vol. III, art. 66, N. 6). Il concetto di «utilizzazione» corrisponde ai successivi stadi che della stessa è possibile concepire con riferimento a un'altra invenzione brevettata: l'uso, l'allestimento, l'offerta, la vendita e la messa in circolazione (*Blum/Pedrazzini*, op. cit., *ibidem*).

Affinchè la fattispecie in esame si attui è tuttavia necessario che l'utilizzazione di un'invenzione brevettata avvenga *illecitamente*. Il brevetto riserva al suo titolare l'utilizzazione dell'invenzione: è illecita pertanto l'utilizzazione da parte di ogni terzo che non sia autorizzato per legge o per contratto. D'altra parte non può esservi illecità se il brevetto – cui si riferisce la concreta utilizzazione – non è valido (*Blum/Pedrazzini*, op. cit., art. 66, N. 7).

2.2. In virtù dell'art. 26 LBI il giudice – su domanda – può dichiarare nullo un brevetto.

Tale circostanza non può essere accertata solo in via d'azione, ma anche in via d'eccezione. Per questo tramite il convenuto di un'azione (ad esempio per cessazione dell'atto o per soppressione dello stato di fatto) tenta di dimostrare che il brevetto sul quale si fonda la domanda di causa non è mai esistito (*Blum/Pedrazzini*, op. cit., vol. II, art. 26, N. 27, p. 184).

La cifra 1 del ricordato art. 26 LBI definisce nullo un brevetto quando l'oggetto del medesimo non è brevettabile secondo gli art. 1 e la della legge, con riferimento all'art. 7.

2.3. Nella fattispecie concreta la convenuta SAS Packaging SA solleva l'eccezione di nullità, mancando al brevetto dell'attrice i requisiti indispensabili della *novità* e del *livello inventivo*.

Si tratta di due presupposti essenziali dell'invenzione da brevettare previsti dall'art. 1 e dall'art. 7 LBI: brevetti infatti vengono rilasciati per invenzioni «nuove», utilizzabili industrialmente.

Il presupposto della novità ha carattere più formale che sostanziale giacchè l'art. 7 LBI considera nuova ogni invenzione non compresa nello stato della tecnica, dove – per stato della tecnica – s'intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pub-

blico prima della data di deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta o orale, un uso o qualsiasi altro modo (cpv. 2). La novità viene quindi verificata in un processo comparativo con lo stato della tecnica al momento in cui l'invenzione postula la protezione brevettuale.

Il livello inventivo esatto dalla medesima dipende dal concetto secondo cui ogni atto inventivo si realizza per mezzo di un'idea creativa. Oggetto di tale idea dev'essere pertanto qualcosa che superi quel grado di conoscenze tecniche chiamato «Bereicherungsnorm»: «etwas darüber Hinausgehendes, nicht Handwerksmässiges, auf einer höheren Geistestätigkeit Beruhendes» (*Blum/Pedrazzini*, op. cit., vol. I, art. 1, N. 20, p. 118-119).

Tale concetto non può che essere verificato caso per caso.

2.4. Comunque, sia sulla base della documentazione esaminata, sia tenendo conto dei quesiti sottopostigli dalle parti il perito giunge alla conclusione che lo stato della tecnica è costituito di invenzioni (che egli suddivide in due gruppi) che, ancorchè esaminate anche nel dettaglio, note sulla base delle rispettive pubblicazioni, non anticipano l'invenzione oggetto del brevetto in esame così come descritto e rivendicato: «Damit ist aber die Neuheit des Streitpatentes klar zu bejahen».

Il parere del perito giudiziario appare pertanto univoco sul presupposto della contestata novità del brevetto svizzero 503616.

2.5. Parimenti il perito riconosce al medesimo brevetto le caratteristiche del progresso tecnico dell'invenzione («Ein deutlich erkennbarer Fortschritt gegenüber jeder einzelnen Vorveröffentlichung ist in klar erkennbarer Weise gegeben») e del necessario livello inventivo.

Relativamente a questo presupposto di validità, risalendo il brevetto in esame al 1971, il perito ha correttamente proceduto nella propria valutazione in conformità con la giurisprudenza federale (*DTF 108 II 325*) secondo cui per i vecchi brevetti, la questione del loro livello inventivo non va risolta secondo l'art. 1 LBI nel suo testo del 1976, bensì secondo il diritto previgente. Secondo tali norme si pretende che l'invenzione si elevi al disopra di ciò che lo specialista del ramo, alla data di annuncio, rispettivamente determinante per la priorità, poteva sapere e sviluppare sulla base di tali conoscenze.

In concreto il perito giudiziario osserva che prima dell'invenzione litigiosa a nessuno era riuscito l'uso di pellicole estensibili – la cui manipolazione è notoriamente molto difficile – nell'imballaggio di oggetti di forma irregolare, a macchina e del tutto automaticamente. Il brevetto in questione protegge una soluzione tecnica sorprendentemente semplice del problema.

Osserva tuttavia che non si tratta certo di un'invenzione pionieristica, ancorchè scaturita da attività inventiva e in grado di arricchire il relativo campo della tecnica.

2.6. Come già ricordato sub. 2.1. il brevetto non offre protezione soltanto contro l'utilizzazione dell'invenzione brevettata, ma anche contro l'utilizzazione di un'imitazione della stessa (art. 66 lit. a LBI). Sulla qualifica di imitazione può essere deciso solo di caso in caso giacchè non ne esiste una definizione astratta: essa si

attua infatti sempre con una forma realizzativa concreta (*Blum/Pedrazzini*, op. cit., vol. III, art. 66, N. 9, p. 447).

Da questa circostanza deriva la difficoltà oggettiva di porre in relazione un brevetto (una rivendicazione brevettuale) – che è formula astratta – con una realizzazione concreta qual'è l'imitazione: è quindi necessario individuare il principio teorico su cui si fonda l'imitazione, così come dovrebbe essere descritto per rappresentare una rivendicazione brevettuale (*Blum/Pedrazzini*, op. cit., p. 449-450). La stessa dottrina cita il principio formulato in una sentenza della Corte di Cassazione (in *Riv. Prop. Int.* 1957, p. 69 segg.): «Esiste contraffazione ogni qualvolta l'oggetto che si assume contraffatto realizzi la medesima idea di soluzione già attuata da altri e comunque estrinsecata».

Compiuta questa operazione è possibile poi porre in relazione il brevetto con l'idea di soluzione che sta alla base dell'imitazione.

2.7. In conformità con i metodi riconosciuti dalla dottrina il perito è proceduto definendo dapprima gli elementi caratteristici che distinguono il brevetto in esame dalla macchina prodotta dalla convenuta (macchina «Targa»).

Conclude che queste parti del congegno mancano nella macchina «Targa».

Inoltre, dopo aver esaminato gli elementi del procedimento meccanico e i momenti della produzione ad essi connessi, tutti relativi in un modo o nell'altro all'esistenza – nella macchina dell'attrice – della già menzionata «Faltmatrizenplatte», giudica che tale dispositivo costituisce l'elemento centrale della macchina corrispondente alla rivendicazione II del brevetto in esame.

A dipendenza delle differenze osservate rileva che nella lite che ci occupa non entra in considerazione la fattispecie di una copia servile, o contraffazione lasciando per contro aperto il problema dell'imitazione.

2.8. Le considerazioni esposte dal perito ai fini di quanto viene formulato al considerando precedente possono – in parte almeno – essere richiamate per quanto riguarda la questione dell'imitazione dell'invenzione brevettata. Ciò vale in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle parti essenziali della macchina; infatti, la definizione che il Tribunale federale offre su questo tema è la seguente (*sent. 3.7.1984*):

«Eine Erfindung ahmt nach, wer ihre wesentlichen Elemente für sein eigenes Erzeugnis benützt, ohne sich wörtlich an den Patentanspruch zu halten. Das nachgeahmte Erzeugnis weicht nur in untergeordneten Punkten von der technischen Lehre des Patentes ab, beruht namentlich auf keinem neuen erfinderischen Gedanken, sondern wird jedem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die Lehre nahegelegt und befindet sich daher noch im Schutzbereich des Patentes (BGE 98 II 331 E. c. 97 II 87 E. 1 mit Verweisung: *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, Bd. III, 2. Aufl., S. 446 ff.; *Pedrazzini*, Patent- und Lizenzvertragsrecht, S. 137; *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 2. Aufl., S. 997 ff.). Um den Schutzbereich des Patentes im Einzelfall zu bestimmen, ist ausserdem die Bedeutung der Erfindung zu berücksichtigen, d.h. zu prüfen, inwieweit der Erfinder mit seiner Erfindung die Technik bereichert hat (*Blum/Pedrazzini*, S. 160 f. 165, 169; *Troller*, S. 999-1002; BGE 58 II 289, anders 97 II 90 E. d)».

In altre parole, se le due idee inventive a confronto si sovrappongono anche relativamente agli elementi secondari si ha identità; le due idee sono simili se si stabilisce un rapporto di uguale natura sugli elementi fondamentali, a prescindere dall'esatta formulazione della rivendicazione brevettuale: anche in questo caso vi è lesione del brevetto poichè l'idea inventiva in esame rientra nel campo di protezione del medesimo.

Anche su questo punto – a dipendenza dei citati principi informativi – il perito, malgrado la reticenza formale ha però esposto il suo punto di vista, affermando che la macchina «Targa» costituisce una forma evolutiva elegante e pratica della macchina brevettata, ovvero una soluzione tecnica al problema (imballaggio) che si differenzia dal brevetto in esame di tanto, quanto questo rappresenta un progresso nei confronti del precedente stato della tecnica. E conclude:

«Dadurch, dass die Faltmatrizenplatte mit einer dem Packstück jeweils anzupassenden Durchtrittsöffnung wegfällt, dass nicht mittels einer komplizierten Abtrenn- und Transportvorrichtung ein einzelnes Folienblatt dem Packstück zugeführt werden muss, sondern dass die Folienbahn als Ganzes über das Packstück gezogen und erst hierauf abgetrennt wird, werden eine erhebliche Vereinfachung der ganzen Konstruktion erreicht und Störungen vermieden».

Sulla base di queste considerazioni suggerisce che – a parer suo – anche l'imitazione dovrebbe essere esclusa.

2.9. Oltre quanto già esposto introduttivamente al precedente capoverso, è opportuno ricordare che la cennata definizione di imitazione trova la propria base in precedenti decisioni del Tribunale federale, in particolare *DTF 97 II 87* e *DTF 98 II 331*.

Secondo i principi ivi enunciati e in conformità con la dottrina (cfr. *Troller A.*, *Immaterialgüterrecht*, Basilea 1985, vol. 2, p. 885) il giudice deve anzitutto determinare il contenuto della rivendicazione brevettuale, interpretandolo oggettivamente (*Troller*, op. cit., p. 884). Ciò gli permette di stabilire, nell'ambito della regola formulata dal brevetto, quali sono gli elementi tecnici determinanti («Le juge . . . dégage . . . de la revendication les caractères essentiels de l'invention . . .»): *DTF 98 II cit.*). In tal modo la legge vuol garantire al brevetto un campo di protezione più vasto di quello descritto dalle sue rivendicazioni.

Nel caso concreto (è già stato detto) il perito giudiziario individua nella presenza delle «Faltmatrizenplatte» un elemento essenziale della rivendicazione II.

La «Faltmatrizenplatte» (matrice) non compare più – ed è un fatto pacifico – nella macchina Targa anche se la sua funzione è stata assunta da altre parti del congegno.

2.10. Il problema a sapere se la macchina Targa utilizza la soluzione protetta dal brevetto semplicemente in forma modificata, ovvero se l'esperto del ramo, al momento della domanda, avrebbe dovuto ritenere che l'effetto dell'invenzione brevettata includesse anche tale modifica, sulla base dello stato della tecnica (*DTF 64 II 393*) è bensì problema giuridico ma che trova la sua motivazione in elementi di fatto tecnici (*Pedrazzini M.*, *Die Gerichtsexpertise im Patentrecht*, in *SMI 1985*, p. 158).

Il perito – come già osservato – su questo punto dà certe indicazioni: in particolare individua come notevole («erheblich») la modifica della realizzazione tecnica dell'impianto di imballaggio corrispondente al brevetto in esame perchè comporta

- la scomparsa della matrice la cui apertura dev'essere adattata di volta in volta alle dimensioni dell'oggetto da imballare;
- la sostituzione di un congegno complicato di separazione e di trasporto di singoli fogli di pellicola sopra l'oggetto da imballare con il trasporto del foglio continuato fin sopra l'oggetto e solo allora separato dal rotolo di pellicola.

E' vero anche, inoltre, che la perizia non indica che il congegno di separazione e di trasporto (o viceversa) della pellicola possa essere considerato essenziale ai fini dell'invenzione; nè la rivendicazione I, nè la rivendicazione II d'altra parte accennano a questa parte del congegno.

Tali osservazioni non servono tuttavia a risolvere il problema dell'imitazione del brevetto, ovvero anzitutto della corretta interpretazione delle sue rivendicazioni. Esse sono state formulate in modo tale da evidenziare l'indispensabile presenza della matrice («Faltmatrizenplatte»).

L'insegnamento che se ne ricava non corrisponde pertanto alla generica – ancorchè esatta – descrizione del procedimento, ma oggettivamente implica la presenza della matrice: per contro, si può affermare che un insegnamento che prescindendo dalla presenza della matrice – fors'anche possibile da formulare – non è stato rivendicato dall'attrice. Una diversa conclusione ovvero una diversa interpretazione delle rivendicazioni sarebbe in urto con l'art. 51 LBI e, in genere, contraria alla sicurezza del diritto cui la legge tende.

Abbondanzialmente può essere ancora evidenziato che l'osservazione del perito: «. . . stellt die TARGA – Maschine . . . eine Weiterentwicklung der patentierten Verpackungsmaschine dar, die sich vom Streitpatent ebenso weit entfernt, wie dieses selbst von dem ihm entgegeng gehaltenen Stand der Technik» trova almeno parziale conferma laddove – pur ammettendo che il brevetto dell'attrice ha arricchito il ramo della tecnica – lo definisce come un'invenzione di non particolare rilievo.

#### *Art. 77 Abs. 3 PatG – «SCHUTZSCHRIFT III»*

- *Schutzschriften müssen aus Gründen des rechtlichen Gehörs entgegengenommen werden, soweit sie nicht zu einer Verzögerung des gesetzlich vorgesehenen einstweiligen Rechtsschutzes führen.*
- *Il découle du droit d'être entendu que le dépôt d'un mémoire destiné à prévenir d'éventuelles mesures provisionnelles doit être admis à condition qu'il ne tarde pas le déroulement de la procédure.*

Handelsgerichtspräsident SG, 11. August 1988.

Eine Gesuchstellerin reichte eine sog. Schutzschrift ein. Darin machte sie geltend, es sei zu befürchten, dass bestimmte Firmen ein Begehren um Erlass einer superprovisorischen Verfügung wegen angeblicher Verletzung eines Patentes stellen würden. Sie beantrage, dass ohne ihre vorherige Anhörung keine solche Verfügung erlassen werde. Der Handelsgerichtspräsident nimmt die Schutzschrift entgegen.

*Aus den Erwägungen:*

2. Das Institut der Schutzschrift ist umstritten (vgl. ZR 82, 1983, Nr. 121; Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1984 264 ff.). Der aus Art. 4 BV abgeleitete Anspruch auf rechtliches Gehör gebietet ihre Entgegennahme, Aufbewahrung und Beachtung, soweit dies nicht zu einer Verzögerung führt, die der Gesetzgeber mit Rücksicht auf die überwiegenden Interessen des Antragstellers an einem raschen Rechtsschutz bewusst verhindern wollte (U. Schenker, Die vorsorgliche Massnahme im Lauterkeits- und Kartellrecht, Diss. Zürich 1985, S. 151 ff.).

3. Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen für die Berücksichtigung erfüllt. Die Schutzschrift der Gesuchstellerin vom 15. Juli 1988 wird daher im Sinn einer Stellungnahme zu einem gegen sie gerichteten Begehren um eine superprovisorische Verfügung und als Hinweis darauf entgegengenommen, sofort für die Verhandlung zur Verfügung zu stehen, wobei über letzteres erst nach Eingang eines allfälligen Begehrens entschieden werden kann. Die Frist für die Aufbewahrung wird auf sechs Monate seit Eingang der Schutzschrift (20. Juli 1988) festgesetzt; nach Ablauf dieser Frist wird die Schutzschrift, wenn kein Massnahmebegehren eingetroffen ist, der Gesuchstellerin zurückgegeben.

P.S. Wie vom Handelsgericht zu erfahren war, behält sich das Gericht vor, die Aufbewahrungsfrist je nach den Umständen auch bis auf 3 Monate abzukürzen. Siehe zu diesem Thema den Aufsatz von S. Chiesa im vorliegenden Heft, Abschnitt 4, S. 31.

LD

## V. Modellschutz / Droit des dessins et modèles

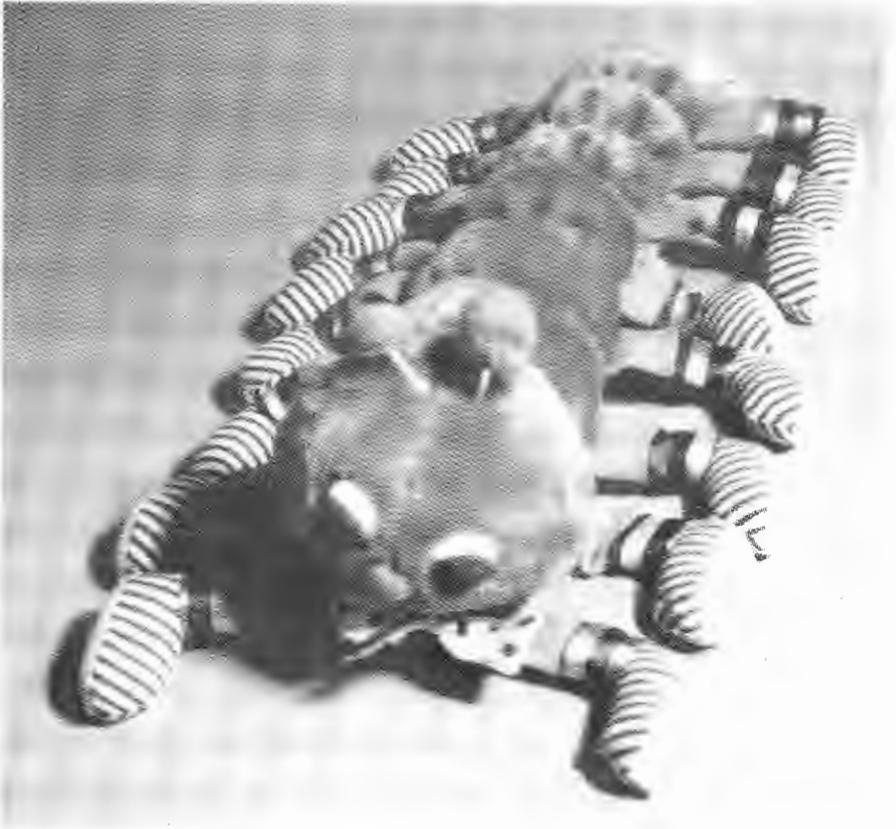
### Art. 24 MMG – «TAUSENDFÜSSLER»

- Die vorzeitige Bekanntgabe des Musters durch den Hinterleger während der Ausstellungs-Priorität ist nicht neuheitsschädlich (OGer, E. 3).
- Bei Musterverletzungen kann statt Schadenersatz auch Gewinnherausgabe verlangt werden (OGer E. 7).
- Der Massstab der modellrechtlichen Unterscheidbarkeit orientiert sich am Kreis der Letztabnehmer (BGer E. 3).
- La divulgation du dessin par le déposant pendant le délai de priorité résultant de la protection aux expositions ne détruit pas la nouveauté (TC, c. 3).
- Celui dont le modèle est violé peut exiger la remise du gain réalisé illicitement au lieu de dommages-intérêts (TC, c. 7).
- En droit des modèles, la distinction s'apprécie d'après l'impression laissée sur le dernier acquéreur (TF c. 3).

OGer SO vom 1.1.1988 und Bundesgericht I. Zivilabteilung vom 22.11.1988 (mitgeteilt von RA Dr. A. Metzger, Zürich).

Sachverhalt (leicht gekürzt): Die Klägerin ist Inhaberin von 6 am 19. Juli 1985 unter Nr. 114 628 hinterlegten Spielwaren-Modellen. Dabei handelt es sich um Fotografien von Plüsch-Spielzeugtieren, die einen «Tausendfüssler» mit drei, fünf, zehn und zwanzig Paar Beinen darstellen. Die Tiere mit fünf und zehn Beinen haben folgendes Aussehen:

Solche Tiere werden seit 1985 unter der Marke «Tazzzzzzi» auf dem schweizerischen Markt, u.A. auch mit intensiver Radio- und TV-Werbung, angeboten. Ende 1986 begann der Beklagte mit dem Vertrieb ähnlicher Spielzeugtiere, die er unter der Bezeichnung Benny Raupe anbot. Sein Tier mit acht Paar Beinen (er verkaufte auch solche mit vier Paar) sah wie folgt aus:



Auf Verwarnung der Klägerin hin bestritt er eine Modellrechtsverletzung, will aber später den Handel eingestellt haben. Unter Berufung auf Modellschutz und Wettbewerbsrecht hob die Klägerin am 11. Februar 1987 beim Obergericht des Kantons Solothurn Unterlassungs- und Schadenersatzklage mit Vernichtungsbegehren an. Gleichzeitig ersuchte sie um vorsorglichen Rechtsschutz, welchen der Instruktionsrichter gewährte. Der Beklagte widersetzte sich der Klage mit der Begründung, die Hinterlegung der Modelle sei Mangels Neuheit ungültig und die von ihm vertriebenen Spielzeugtiere stellten keine widerrechtliche Nachahmung dar. Die Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Solothurn hiess am 12. Januar 1988 die Unterlassungsklage gut, ordnete die Vernichtung der im Besitz des Beklagten befindlichen Plüschtiere an und verpflichtete ihn zur Zahlung von Fr. 4 000.- an die Klägerin.

*Aus den Erwägungen des Obergerichtes:*

Die Hinterlegung der als Tausendfüssler bezeichneten Plüschspielzeugtiere durch die Rechtsvorgängerin der Klägerin in 6 Modellen gemäss den Vorschriften des Muster- und Modellschutzgesetzes begründet für den Inhalt der Hinterlegung die

Vermutung der Neuheit und der Richtigkeit der angegebenen Urheberschaft (Art. 6 MMG). Diese Vermutung wird durch die vom Beklagten an der Neuheit oder Originalität geäusserten Zweifel nicht widerlegt. Die vom Beklagten nach seinen Angaben im Jahre 1975 auf den Markt gebrachte Plüschraupe der Firma Dakin weist mit den von der Klägerin hinterlegten Modellen nur entfernt eine Ähnlichkeit auf. Zwar etwas ähnlicher, aber immer noch ohne die meisten charakteristischen Merkmale ist eine Plüschraupe, die sich im Dakin-Katalog 1986 findet. Zudem ist mit einem Katalog für das Jahr 1986 nicht ein Bekanntwerden vor der im Juli 1985 erfolgten Hinterlegung bewiesen. Schliesslich ist dazu zu erwähnen, dass die Dakin in dem heute von der Klägerin eingelegten Schreiben vom 11. Januar 1988 selber bestätigt, dass ihre Nrn. 2354 und 46-0193 völlig verschieden von den Lots-a-Legs der Rechtsvorgängerin der Klägerin sind und sie deren Copyright anerkennt.

Hingegen weist ein Plüschtier, das vom Beklagten als Modell der Uranium AG Zug bezeichnet worden ist, die meisten charakteristischen Merkmale der hinterlegten Modelle auf. Der Beklagte hat jedoch nicht dargetan, ob und gegebenenfalls wann dieses Modell bekannt geworden ist. Vielmehr ergibt sich aus der heute eingelegten Vereinbarung zwischen der Klägerin und der Uranium AG vom 6. Januar 1988, dass die Uranium AG die Modellrechte der Klägerin und insbesondere die Priorität anerkennt und sich zur Unterlassung von Nachahmungen und des Vertriebes nachgeahmter Plüschtiere verpflichtet.

Der Beklagte macht im weiteren geltend, den hinterlegten Modellen sei die Neuheit auch deshalb abzuspochen, weil die Klägerin sie selber bereits vor der Hinterlegung bekannt gemacht habe. Sie stützt sich darauf, dass die Klägerin in der Klageschrift selber darauf hinweise, sie habe bereits im Frühsommer 1985 eine Werbe- und Promotionskampagne geführt, bei welcher die Händler «systematisch mit Prospekten» bedient worden seien, und dass der von ihr eingelegte Werbebrief mit Mai 1985 datiert sei.

Es trifft zu, dass auch die vorzeitige Bekanntgabe durch den Hinterleger selbst neuheitsschädlich ist (Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Auflage, I, S. 412, BGE 104 II 326). Aus dem Hinterlegungsgesuch geht indessen hervor, dass die Hinterlegerin bereits durch die Ausstellung an der internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg eine Anmeldepriorität per 2. Februar 1985 erworben hat. Nach Art. 7 des Bundesgesetzes betreffend Prioritätsrechte an Erfindungspatenten und gewerblichen Mustern und Modellen besteht das Ausstellungs-Prioritätsrecht während 6 Monaten seit der Eröffnung der Ausstellung und bewirkt, dass der Anmeldung Tatsachen nicht entgegengehalten werden können, die seit dem Tage der Verbringung ihres Gegenstandes auf dem Ausstellungsplatz, jedoch nicht früher als drei Monate vor dem Tage der Eröffnung der Ausstellung eingetreten sind. Mithin schadet ein Bekanntwerden im Mai 1985 der Klägerin nicht. Zudem geht aus dem erwähnten Werbebrief vom Mai 1985 nicht hervor, dass die Klägerin damals Abbildungen der geschützten Modelle verschickte. Aus den handgeschriebenen Korrekturen auf der Urkunde ist zudem zu schliessen, dass es sich nur um einen Entwurf handelt. Die Aussage des Vertreters der Klägerin, Abbildungen seien erst nach der Hinterlegung verschickt worden, stimmt mit dem normalen Ablauf überein und wird auch durch den heute eingelegten Prospekt der Klägerin betreffend Tazzzzzi<sup>®</sup> vom August 1985 bestätigt.

Die Einwände der Beklagten gegen die Neuheit und damit gegen die Gültigkeit der Modellhinterlegung erweisen sich demnach als nicht begründet.

7. Die Klägerin hat ihr Schadenersatzbegehren zugunsten des Anspruchs auf Gewinnherausgabe fallen gelassen. Dieser Anspruch stützt sich auf Art. 423 OR; die nicht legitimierte Modellbenutzung durch den Beklagten stellt eine Geschäftsanmassung dar. Gegenstand der Herausgabe ist der Reingewinn. Vom Erlös sind die dazu nötigen Aufwendungen wie Anschaffungskosten, Vertriebs-, Werbe- und Speditionskosten, hingegen nicht ein Teil der allgemeinen Geschäftskosten abzuziehen (Troller, a.a.O., II, S. 995).

Für die Berechnung des Gewinnes kann auf die glaubwürdigen Aussagen des Beklagten in der Parteibefragung, die weitgehend durch Urkunden belegt sind und im übrigen von der Klägerin nicht angezweifelt werden, abgestellt werden. Danach verkaufte der Beklagte im Inland 124 Stück der kleineren, achtbeinigen und 1255 Stück der grösseren, sechzehnbeinigen nachgemachten Plüschtiere. Für die kleineren, deren Anschaffungspreis pro Stück Fr. 3.49 betragen hatte, löste er insgesamt Fr. 1 728.94; die grösseren, die ihn pro Stück Fr. 5.74 gekostet hatten, verkaufte er für insgesamt Fr. 14 417.64. Der Beklagte erzielte somit einen Bruttogewinn von rund Fr. 8 500.-. Davon abzuziehen sind noch die Vertriebskosten, welche nach Angaben des Beklagten rund die Hälfte des Bruttogewinnes betragen. Der Parteiaussage der Klägerin zufolge beträgt der branchenübliche Nettogewinn zwischen einem Viertel und einem Drittel des Abgabepreises. Der Nettogewinn des Beklagten für die in der Schweiz verkauften, nachgemachten Plüschtiere ist somit auf Fr. 4 000.- zu schätzen.

Der Beklagte hat des weiteren von den ihm in die Schweiz gelieferten nachgemachten Plüschtieren insgesamt 721 Stück (566 kleine zu US-Dollars 3.50 und 155 grosse zu US-Dollars 5.50) ins Ausland verkauft und geliefert. Bei einem Dollarkurs von Fr. 1.60 im massgebenden Zeitpunkt sowie unter Zugrundelegung der gleichen Einstandspreise und nach Abzug der Vertriebskosten in gleichem Umfang wie für die in der Schweiz verkauften Spielzeugtiere ergibt sich ein Nettogewinn von rund Fr. 800.-. Zwischen den Parteien ist streitig, ob der Beklagte auch diesen Gewinn herausgeben muss. Die Klägerin bejaht dies, weil die Ware in die Schweiz eingeführt und von hier aus in Verkehr gebracht wurde. Der Beklagte beruft sich dagegen auf das im Immaterialgüterrecht geltende Territorialitätsprinzip.

Wenn in Art. 24 MMG von «verkaufen», «feilhalten» und «in Verkehr bringen» die Rede ist, sind damit immer im Inland begangene Handlungen gemeint. Die Parteien sind sich denn auch darin einig, dass die Verkäufe, die der Beklagte von seinem schweizerischen Geschäftssitz aus tätigte und bei denen die Ware vom Ausland direkt ins Ausland geliefert wurde, vom MMG nicht erfasst werden. Da der Verkauf von Waren, die einem in der Schweiz geschützten Modell nachgeahmt wurden, ins Ausland nach schweizerischem Recht an sich nicht widerrechtlich ist und die vorgängige – verbotene – Einfuhr der Ware in die Schweiz keine notwendige Voraussetzung der Gewinnerzielung darstellt, braucht der Beklagte die mit diesen Auslandsgeschäften erzielten Gewinne nicht herauszugeben.

Der Beklagte hat der Klägerin somit Fr. 4 000.- zuzüglich zu 5% seit dem 11. Februar 1987 (Datum der Klageanhebung) zu bezahlen.

Der Beklagte hat gegen das Urteil des Obergerichtes Berufung an das Bundesgericht eingelegt. Die I. Ziv. Abteilung hat sie im Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 2 OG am 22. November 1988 abgewiesen. Aus den Erwägungen:

2.- Den Einwand der Schutzunfähigkeit der hinterlegten Modelle hat der Beklagte im Berufungsverfahren ausdrücklich fallen gelassen. Zu prüfen bleiben damit allein noch die Fragen der Verletzung der Modellrechte, der sich allenfalls daraus ergebenden Rechtsfolgen sowie gegebenenfalls des Schicksals der Widerklage.

3.- a) Nach Art. 24 Ziff. 2 MMG begeht eine Modellrechtsverletzung, wer einen widerrechtlich nachgemachten oder nachgeahmten Gegenstand verkauft, feilhält, in Verkehr bringt oder in das Inland einführt. Eine Nachahmung im Sinne dieser Bestimmung ist gegeben, wenn eine Verschiedenheit nur bei sorgfältigem Vergleich wahrgenommen werden kann, wobei blosse Farbänderung nicht als Verschiedenheit gilt (Art. 24 Ziff. 1 MMG).

Nach dem Gesetzeswortlaut und der ihm durch Lehre und Rechtsprechung gegebenen Auslegung müssen beim Entscheid darüber, ob eine widerrechtliche Nachahmung vorliegt, die in Frage stehenden Modelle miteinander verglichen, d.h. nebeneinander gehalten und gleichzeitig betrachtet werden; es kommt – anders als im Markenrecht – nicht auf das blosse Erinnerungsbild an. Der Begriff der Nachahmung ist somit enger gezogen als im Marken- und auch im Wettbewerbsrecht, allerdings auch nicht so zu verstehen, dass eine Nachahmung im Sinne des Gesetzes grundsätzlich durch jede Verschiedenheit ausgeschlossen wird, die ohne sorgfältige Vergleichung wahrgenommen werden kann. Entscheidend ist auch modellrechtlich nicht das Mass der Abweichungen, sondern der Grad der Übereinstimmung und damit wiederum der Gesamteindruck. Gehen die Übereinstimmungen sehr weit, so beherrscht das Gemeinsame den Eindruck und Verschiedenheiten treten zurück, möglicherweise so stark, dass der vom Gesetz vorausgesetzte Betrachter sie im Rahmen des Ganzen nicht mehr beachtet. Massgebend ist dabei im wesentlichen der beim breiten Publikum, insbesondere beim letzten Abnehmer erweckte Eindruck (BGE 104 II 330; BGE 83 II 480 E. 3; *Troller*, a.a.O., Band II, S. 673 ff.). Dass zwischen Vorbild und Nachahmung eine Verwechslungsgefahr bestehe, ist nicht erforderlich, gegebenenfalls indiziert sie jedoch das Vorliegen einer Rechtsverletzung (BGE 83 II 483).

An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. Im Modellvergleich ist von den Übereinstimmungen, nicht von den Änderungen auszugehen. Unbedeutende Zufügungen, Weglassungen oder Veränderungen sind nicht entscheidend. Massgebend ist der Gesamteindruck. Stimmt dieser bei Vorbild und späterem Erzeugnis im wesentlichen überein, liegt eine unerlaubte Nachahmung vor. Eine Identität der zu vergleichenden Objekte ist nicht erforderlich. Kehren schutzfähige Gestaltungselemente in dem beanstandeten Modell nahezu unverändert wieder und wird durch die vorhandenen Abweichungen der Gesamteindruck nicht massgeblich verändert, dann liegt objektiv eine Nachahmung vor (vgl. *Furler*, Kommentar zum deutschen Geschmacksmustergesetz, 4. A., N 17 ff. zu § 5, welche Regelung mit der schweizerischen inhaltlich übereinstimmt; dazu BGE 83 II 482).

Die Grundsätze der modellrechtlichen Unterscheidbarkeit lassen im weiteren durchaus eine Relativierung des anzuwendenden Massstabes zu, orientiert am Kreis

der Letztabnehmer und an der Funktionalität des geschützten Produktes. So können beispielsweise an die Unterscheidbarkeit vorwiegend auf technische Verwendung ausgerichteter Modelle, welche zudem vornehmlich von technisch ausgebildeten oder technisch interessierten Endabnehmern erworben werden, strengere Anforderungen gestellt werden als reine Phantasiegebilde von ausschliesslich ästhetischer Bedeutung und mit beinahe schrankenloser Gestaltungsfreiheit, wie sie hier in Frage stehen (vgl. dazu BGE 113 II 82 E. 3d und die kritischen Bemerkungen von *Ritscher*, Das schweizerische Muster- und Modellrecht nach hundert Jahren – ein Anachronismus ?, GRUR int. 1988, S. 418 ff., 420 lit. d). Damit wird insbesondere auch der systematischen Einordnung des Modellschutzes innerhalb des gesamten Immaterialgüterrechtes Rechnung getragen, welcher sich zwar nicht in der Bedeutung eines sogenannten «kleinen» Urheberrechts erschöpft (im Gegensatz zum Geschmacksmuster nach deutschem Recht aus dessen Verständnis in Abgrenzung zum Gebrauchsmuster; dazu *Furler*, a.a.O., S. 24 f. und 28 ff.; *Ritscher*, a.a.O., S. 420), immerhin aber zwischen Patent- und Urheberrecht anzusiedeln ist und sich je nach Funktion des geschützten Produkts mehr dem einen oder andern dieser Rechtsgebiete nähert (*Ritscher*, a.a.O., S. 421/2; zur Beziehung zum Urheberrecht Art. 5 URG, BGE 105 II 299 E. 3a sowie einlässlich *Kummer*, Werk und Muster/Modell zu trennen: eine unlösbare Aufgabe ?, in FS Vischer, S. 701 ff.).

b) Im Lichte dieser Kriterien ist mit der Vorinstanz eine Nachahmung zu bejahen. Die unterschiedliche Detailgestaltung vermag den identischen Gesamteindruck nicht zu verwischen, die übereinstimmenden, das besondere Gepräge des geschützten Modells ausmachenden Merkmale sind allzu dominierend, als dass der Direktvergleich noch wesentliche Unterschiede deutlich werden liesse:

aa) Endabnehmer der Plüschtiere ist das breite Publikum, sind namentlich Kinder. Sie aber orientieren sich zwangsläufig primär an der originellen Form des Modells, am raupen- oder tatzelwurmähnlichen Phantasiegebilde. Das Fabeltier als solches prägt den Gesamteindruck, nicht seine mehr oder weniger phantasievollen Ausschmückungen. Davon ist auch im Modellvergleich auszugehen.

bb) Der Gesamteindruck der zu vergleichenden Objekte ist weitestgehend identisch und gibt leicht zu Verwechslungen Anlass. Dargestellt wird dasselbe Fabelwesen und mit denselben Accessoires (Halstuch, Schuhe, Söcklein etc.). Daran ändern auch die von der Vorinstanz festgestellten und in der Berufungsschrift relevierten Detailunterschiede nichts. Die Körperhaltung, welche zudem auch im Direktvergleich durchaus identisch erscheint, wird von vorneherein durch den Herstellungsstoff und die Zweckbestimmung des Spielzeuges als «Kuscheltier» relativiert. Der unterschiedliche Gesichtsausdruck fällt nicht auf und vermag keine rechtserhebliche Unterscheidung abzugeben. Kennzeichnend in diesem Sinne ist auch nicht die unterschiedliche Anzahl von Beinen, welche zufolge ihrer Vielzahl – jedenfalls bei den längeren Modellen – ohnehin nicht unmittelbar optisch wahrnehmbar, sondern nur durch Nachzählen zu ermitteln ist. Dazu ist überdies zu beachten, dass bereits die von der Klägerin hinterlegten Modelle eine unterschiedliche Anzahl von Beinen aufweisen, nämlich deren sechs (Modelle Nrn. 1, 2 und 4), zehn (Modell Nr. 3), zwanzig (Modell Nr. 5) oder gar vierzig (Modell Nr. 6), der Gesamteindruck somit von einer gewissen Variantenvielfalt geprägt ist.

cc) Materialunterschiede fallen dem Durchschnittsbetrachter entgegen den Vorbringen des Beklagten nicht auf. Der Einwand stösst zudem ins Leere, da er die Bedeutung des Modellschutzes als Formenschutz verkennt.

dd) Ebensovienig wird die modellbezogene Rechtsverletzung dadurch ausgeschlossen, dass die vom Beklagten vertriebenen Spielzeuge mit eigener Marke versehen sind. Die Nachahmung einer geschützten Form wird dadurch nicht rechtmässig, ist modellrechtlich doch wiederum die Form und nicht die Kennzeichnung geschützt (vgl. *David*, Die Gerichtspraxis zur sklavischen Nachahmung von Warenformen, SMI 1983, Heft 2, S. 9 ff., 22).

4.- Ist die modellrechtliche Nachahmung zu bejahen, folgt daraus, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat, ohne weiteres auch die wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr (zum Verhältnis der beiden Schutzbereiche: BGE 113 II 83 E. 4, 104 II 332 E. 5, 95 II 477 E. III, 92 II 206 E. 6).

5.- a) Sind somit Nachahmung und Wettbewerbsverletzung zu bejahen, erweisen sich die gegen die Unterlassungsanordnung und die Gewinnherausgabe (Urteilsdispositiv Ziff. 1 und 3) gerichteten Berufungsanträge als unbegründet.

b) Der angeordneten Vernichtung der rechtswidrigen Nachahmungen (Urteilsdispositiv Ziff. 2) widersetzt sich der Beklagte mit der Begründung, die Spielzeugtiere könnten ins Ausland exportiert und dort rechtmässig abgesetzt werden.

Obgleich die Vernichtung der Erzeugnisse als solche im Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen ist (vgl. Art. 29 MMG), beanstandet der Beklagte die Anordnung unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Grundlage zu Recht nicht, folgt die entsprechende Möglichkeit doch ohne weiteres aus einer teleologischen Interpretation des Erlasses (*Troller*, a.a.O., Band II, S. 974).

Entgegen der Auffassung des Beklagten schliesst die Möglichkeit eines Exportes der widerrechtlich nachgeahmten Modelle die Vernichtungsanordnung nicht aus, wird dadurch die Rechtsverletzung doch nicht behoben; denn rechtswidrig ist jede Teilnahme mit den Nachahmungen am schweizerischen Markt, wozu kraft ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift einmal der Import in die Schweiz (Art. 24 Ziff. 2 MMG), daneben aber auch der Export von der Schweiz aus zählt (so für das Markenrecht BGE 110 IV 110 f., 109 IV 146; für das Patentrecht BGE 100 II 238 f.; *Troller*, a.a.o., Band II, S. 676). Entscheidend ist, dass sich die rechtswidrig nachgeahmte Ware wenigstens vorübergehend in der Schweiz befindet (BGE 100 II 238 ff.), was für den vorliegenden Fall unbestrittenermassen zutrifft. Die Berufung erweist sich damit auch in diesem Punkt als unbegründet.

## VI. Wettbewerbsrecht / Droit de la concurrence

### Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG – «METAPLAN»

- *An der Bezeichnung Metaplan besteht kein Freihaltebedürfnis (E. 2 b).*
- *Eine in Deutschland auf dem Gebiet der Organisationsberatung führende Unternehmung, die auch in der Schweiz bekannt ist, steht im Wettbewerb mit einer schweizerischen Gesellschaft, welche die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung bezweckt (E. 2 c).*
- *Angesichts eines relativ kleinen, gemeinsamen Kundenkreises ist mit dem Unterlassungsgebot die Störung behoben; Feststellungs- und Publikationsbegehren sind daher abzuweisen (E. 3).*
  
- *La dénomination Metaplan peut être monopolisée (c. 2 b).*
- *Il existe un rapport de concurrence entre une entreprise allemande notoire dans le domaine du conseil en organisation, connue également en Suisse, et une société suisse ayant pour but le conseil d'entreprises (c. 2 c).*
- *Si le cercle des clients communs est relativement restreint, l'interdiction suffit à faire cesser l'atteinte; les conclusions visant à la constatation et à la publication doivent dès lors être rejetées (c. 3).*

HGer SG vom 8. Juni 1988 i.S. Metaplan Gesellschaft für Planung und Organisation mbH. ca. Metaplan AG.

Die klägerische Metaplan Gesellschaft für Planung und Organisation mbH. wurde 1972 in Deutschland gegründet. Sie soll dort zu den führenden Unternehmungen auf dem Gebiet der Organisationsberatung gehören. Nachdem sie gehört hatte, dass die Metaplan AG anfangs 1987 in der Schweiz gegründet wurde und u.a. die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung etc. bezweckt, befürchtete sie Verwechslungen und verlangte im April 1987, dass die Beklagte auf die Firma «Metaplan AG» verzichte, unverzüglich die Umfirmierung einleite und allfällig vorhandenes Werbematerial aus dem Verkehr ziehe und vernichte. Da die Beklagte darauf nicht einging, wurde am 5. November 1987 Klage eingereicht.

### *Das Handelsgericht zieht in Erwägung:*

1. Eine Besonderheit des vorliegenden Falles besteht darin, dass es sich bei der Klägerin um eine Ausländerin handelt und Sachverhalte zu prüfen sind, die sich in Deutschland verwirklicht haben.

a) Zu Recht unbestritten ist die sachliche und die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichtes. Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 63 Ziff. 1 bis Abs. 1 ZP, die örtliche aus Art. 82 Abs. 2 Ziff. 2 ZP. Die örtliche Zuständigkeit ist

auch mit Bezug auf die Beurteilung der Sachverhalte, die Deutschland betreffen, gegeben (A. Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. I, Basel und Frankfurt a.M. 1983, S. 137).

b) Zu Recht unbestritten ist sodann, dass auch die Klägerin als Ausländerin den Schutz des schweizerischen UWG anrufen kann (Art. 2 Pariser Verbandsvereinbarung zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juni 1967; SR 0.232.04). Was im übrigen dieses Schweizer Recht betrifft, so ist entgegen der vom klägerischen Rechtsvertreter an Schranken geäußerten Auffassung nicht das am 1. März 1988 in Kraft getretene revidierte UWG vom 19. Dezember 1986, sondern das alte UWG vom 30. September 1943 anwendbar; denn zu beurteilen sind Wettbewerbsverhältnisse, die unter der Herrschaft des alten Rechts eingetreten sind.

c) Soweit die Verhältnisse in Deutschland zu berücksichtigen sind, ist deutsches Recht (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 7. Juni 1909; deutsches UWG) anzuwenden, da sich die Rechtmässigkeit von Wettbewerbshandlungen nach dem Recht des Landes richtet, in dem die Handlungen vorgenommen worden sind (Troller, a.a.O., S. 138).

2. In materieller Hinsicht geht es ausschliesslich um die Frage, ob die Verwendung des Namens «Metaplan AG» durch die Beklagte unlauteren Wettbewerb darstellt, indem dieses Verhalten bestimmt oder geeignet ist, im Sinn von Art. 1 Abs. 2 lit.d schweizerisches aUWG bzw. § 16 Abs. 1 deutsches UWG Verwechslungen mit der Klägerin herbeizuführen. Verwechslungsgefahr ist im vorliegenden Fall dann gegeben, wenn die Verwendung der Bezeichnung «Metaplan AG» durch die Beklagte die Gefahr in sich birgt, dass die Leistungen und die Geschäftsbetriebe der Parteien zum Nachteil der Klägerin von (möglichen) Kunden nicht unterschieden und beklagte Leistungen irrtümlicherweise als solche der Klägerin betrachtet werden.

a) Die Beklagte bestreitet eine solche Verwechslungsgefahr. Bereits bei oberflächlicher Betrachtungsweise falle auf, dass es sich um unterschiedliche Firmenbezeichnungen handle; die klägerische Bezeichnung sei 54 Buchstaben lang, die beklagte 11 Buchstaben kurz. Bereits dieser Unterschied schliesse jegliche Verwechslung aus. Auch wegen den verschiedenen, in Deutschland und in der Schweiz gebräuchlichen Gesellschaftsformen sei eine Verwechslung ausgeschlossen. Was die Verwendung von gemeinsamen Bestandteilen des Firmennamens, d.h. der Bezeichnung «Metaplan», betreffe, so gehe es dabei um eine Kombination der allgemein gebräuchlichen Teilbegriffe «Meta» und «Plan», die ausschliesslich nutzen dürfen, niemand ein Recht habe, selbst wenn die Begriffe kombiniert seien. Eine Verwechslung sei schliesslich auch deshalb auszuschliessen, weil die beiden Gesellschaften in unterschiedlichen Bereichen tätig seien und miteinander gar nicht im Wettbewerb stünden; sie, die Beklagte, beschäftige sich mit Freizeit-Tourismus, die Klägerin, die bei der Gründung der Beklagten in der Schweiz überhaupt nicht bekannt gewesen sei, aber mit der Arbeitswelt.

b) Unbegründet ist vorab der beklagte Einwand, eine Verwechslung sei wegen der unterschiedlichen Firmenbezeichnungen ausgeschlossen. Charakteristisch für

die von den Parteien verwendeten Firmenbezeichnungen ist das Wort «Metaplan». Die Zusätze («Gesellschaft für Planung und Organisation mbH» bzw. «AG») weisen lediglich auf die Geschäftstätigkeit bzw. die Geschäftsform hin und sind insofern unwesentliche Bestandteile. Dies um so mehr, als «Metaplan» für sich allein in einem gewissen gemeinsamen Kundenkreis als Bezeichnung für eine bestimmte Art der Unternehmensberatung bekannt ist (vgl. den Artikel in der Zeitschrift «Management», in dem u.a. von «Metaplan-Technik», «Metaplan-Methode» und «Metaplan GmbH» die Rede ist). Dass am Wort «Metaplan» ein Freihaltebedürfnis besteht, wie dies die Beklagte geltend macht, ist nicht dargetan. Ein solches Bedürfnis könnte zwar für den Bestandteil «Plan» wegen dessen Eigenschaft als Sachbezeichnung bejaht werden. Es fehlt aber für den Bestandteil «Meta» und vor allem für die Kombination der beiden Bestandteile; denn «Metaplan» ist entgegen der Auffassung der Beklagten keine verständliche und gebräuchliche Sachbezeichnung (vgl. hierzu auch die Beispiele bei von Büren, N 49 zu Art. 1 Abs. 2 lit.d UWG: «Fleischwaren AG», «Textilrevue» etc.).

c) Unbegründet ist sodann der beklagtische Einwand, die Verwechslungsgefahr sei ausgeschlossen, weil die Parteien in unterschiedlichen Geschäftsbereichen tätig seien. Es trifft zwar zu, dass die eigentlichen Begründer der Klägerin, die Gebrüder Eberhard und Wolfgang Schnelle, nach der klägerischen Darstellung ursprünglich Teilhaber einer Büromöbelfabrik gewesen sind und sich anfänglich auch mit der Büroraumplanung beschäftigt haben. Durch den genannten Zeitschriftenartikel sind aber auch die weiteren Ausführungen der Klägerin belegt, wonach die Gebrüder Schnelle heute mit einer eigenen Methode in der Unternehmensberatung tätig seien. Letztere gehört, wie der von der Klägerin eingereichte Zeitungsausschnitt und das Ragionenbuch bestätigen, neben anderen Tätigkeiten zum Geschäftszweck auch der Beklagten. Es ist demnach davon auszugehen, dass sich die Geschäftsbereiche der Parteien in sachlicher Hinsicht überschneiden bzw. überschneiden können. Insofern sind Wettbewerbsverhältnis und Verwechslungsgefahr deshalb zu bejahen (für das schweizerische Recht vgl. in diesem Zusammenhang Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1983 II 83 ff.).

d) Auch mit Bezug auf die Tätigkeitsgebiete besteht die erforderliche Überschneidung und ist davon auszugehen, dass die Klägerin bereits vor der Gründung der Beklagten bekannt war.

aa) Was die Verhältnisse in der Schweiz betrifft, so hat die Klägerin ihre Behauptung, seit 1980 liessen namhafte Schweizer Firmen ihre Mitarbeiter in Deutschland ausbilden bzw. die Klägerin in der Schweiz Konferenzen gestalten und moderieren, nicht bewiesen. Trotzdem kann angenommen werden, dass die Klägerin in der Schweiz bekannt war und insofern eine Verwechslungsgefahr besteht. Denn aufgrund der Ausführungen in der Zeitschrift «Management» ist als erwiesen zu betrachten, dass «Metaplan» als Bezeichnung für eine bestimmte Art der Unternehmensberatung ein Begriff ist. Formulierungen wie «. . . mit der sie (sc. die Gebrüder Schnelle) die Konferenztechnik revolutionierten», es gebe kaum eine grössere Firma, in der sie nicht tätig gewesen seien und ihre Spuren hinterlassen hätten, kaum eine Beratungsgesellschaft, die nicht Elemente ihrer Metaplan-Technik be-

nutze, rechtfertigen die Annahme einer gewissen Bekanntheit der Klägerin im gemeinsamen Kundenkreis, d.h. bei Firmen, die sich für eine Beratung bezüglich Planung, Organisation, Führung usw. interessieren. Berücksichtigt man weiter die gerichtsnotorische Tatsache, dass «Management» auch in der Schweiz gelesen wird, so ist die Bekanntheit der Klägerin im Zeitpunkt der Gründung der Beklagten auch für die Schweiz zu bejahen. Insofern sind die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr im Sinn von Art. 1 Abs. 2 lit.d schweizerisches aUWG demnach auch in geographischer Hinsicht erfüllt.

bb) Dies ist – unter Anwendung von § 16 Abs. 1 deutsches UWG – auch mit Bezug auf Deutschland der Fall. Dass die Klägerin in Deutschland als Firma für Unternehmensberatung bekannt ist, wird von der Beklagten zu Recht nicht bestritten. Aus der Pressemitteilung vom 5. Februar 1987 ergibt sich sodann, dass die Beklagte auch in Deutschland tätig zu werden beabsichtigt. Soweit sie im Rahmen dieser Tätigkeit unter der Bezeichnung «Metaplan» beratend auftritt, besteht die Gefahr von Verwechslungen mit der Klägerin.

3. Die UWG-Verletzung – Schaffung von Verwechslungsgefahr durch Verwendung einer im wesentlichen identischen Firmenbezeichnung – ist demnach zu bejahen. Gestützt auf Art. 2 Abs. 1 lit.b und c schweizerisches aUWG sind die Ziffern 1, 2 und 4 des Rechtsbegehrens der Klägerin deshalb ohne weiteres zu schützen. Unter Androhung von Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB wird der Beklagten demnach verboten, weiterhin unter der Firma «Metaplan AG» an die Öffentlichkeit zu treten, und sie wird verpflichtet, Briefpapier, Prospekte, Kataloge und anderes Werbematerial mit dem Aufdruck «Metaplan» aus dem Verkehr zu ziehen und zu vernichten.

Nicht zu schützen ist hingegen Ziffer 3 des Rechtsbegehrens. Darin wird verlangt, es sei festzustellen, dass zwischen der Klägerin und der Beklagten weder ein rechtlicher noch ein wirtschaftlicher Zusammenhang bestehe, und es sei das Urteil auf Kosten der Beklagten zu veröffentlichen. Was vorab das Feststellungsbegehren betrifft, so setzt es ein Feststellungsinteresse voraus. Nach altem Recht wurde dieses Interesse unter der Voraussetzung bejaht, dass die gerichtliche Feststellung zur Milderung der Störung beiträgt (von Büren, N 3 zu Art. 2 ff. UWG); diese Auffassung hat im neuen Recht Niederschlag gefunden, indem die Feststellung der Widerrechtlichkeit dann verlangt werden kann, wenn sich die Verletzung weiterhin störend auswirkt (Art. 9 Abs. 1 lit.c rev.UWG). Unter den gegebenen Umständen sind die für den Schutz des Feststellungsbegehrens notwendigen Voraussetzungen zu verneinen: Die Gefahr von Verwechslungen ist zwar vorhanden, erscheint aber insbesondere wegen des relativ kleinen gemeinsamen Kundenkreises nicht sehr gross. Dass Verwechslungen bereits stattgefunden haben, ist weder behauptet noch bewiesen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich die Wettbewerbsverletzung nicht weiter störend auswirken wird bzw. eine Feststellung der Widerrechtlichkeit nicht zur Milderung der Störung beiträgt. Das Feststellungsbegehren ist daher abzuweisen. Aus den gleichen Überlegungen ist auch das Begehren betreffend Urteilspublication abzuweisen (vgl. auch von Büren, N 37 zu Art. 2 ff. UWG, und Mitteilungen 1983 II 92).

*Art. 1 al. 2 lettre b aLCD - «GARANTIE DES PRIX»*

- *Le fait d'être parmi les premiers à pouvoir livrer un appareil d'une certaine marque ne permet pas d'affirmer être le premier à livrer les nouveautés des plus grandes marques (c. 1).*
- *«Garantir les prix» en offrant de rembourser la différence à celui qui trouve moins cher ailleurs revient à garantir les prix les plus bas; cela est illicite lorsqu'il est impossible de connaître les prix les plus bas pratiqués dans la branche (c. 2).*
- *Der Umstand, unter den ersten sein, welche einen bestimmten Markenapparat liefern können, rechtfertigt die Behauptung nicht, der erste zu sein, welcher die Neuheiten der grossen Marken liefern könne (E. 1).*
- *Eine «Preisgarantie», bei welcher die Preisdifferenz demjenigen zurückerstattet wird, welcher anderswo etwas billiger findet, bedeutet eine Garantie für den tiefsten Preis; etwas derartiges ist ungerechtfertigt, wenn es unmöglich ist, den tiefsten Preis der Branche zu kennen (E. 2).*

Ordonnance de mesures provisionnelles de la cour de justice de Genève du 19 novembre 1986 dans la cause T. et A. M. S.A. c/ N. TV S.A.

*Faits:*

T. et A. M. SA ont conclu à ce qu'il soit interdit à N. TV SA de faire paraître, sous quelque forme que se soit, la publicité ainsi rédigée:

«Nous vous garantissons être les premiers à vous livrer les nouveautés 86/87 des plus grandes marques . . . et en plus,

NOUVEAU CHEZ N. TV:  
LA GARANTIE DES PRIX!  
N GARANTIT LES PRIX

Si dans les 30 jours à partir de la date d'achat, pour tout appareil dès Fr. 200.-, vous trouvez ailleurs en Suisse moins cher, NOUS VOUS REMBOURSERONS LA DIFFERENCE !»

Les requérantes exposaient, en résumé:

- que la citée avait fait paraître cette publicité à plusieurs reprises, notamment dans les quotidiens La Suisse et la Tribune de Genève;
- que cette publicité était déjà mensongère du seul fait que les requérants étaient eux-mêmes les premiers à pouvoir distribuer, à Genève, l'appareil Videomovie GR-C7, un produit qui retient tout particulièrement l'attention de la clientèle;
- qu'elle était, pour le reste, fausse et incontrôlable et discréditait les autres commerçants, constituant ainsi une violation délibérée de l'article 1 alinéa 2, lettres a et b, de la loi sur la concurrence déloyale.

N. TV SA a requis le déboutement des requérants de toutes leurs conclusions. Dans ses conclusions motivées, la citée a exposé, en substance, ce qui suit:

- Il est exact qu'elle a fait paraître les annonces publicitaires incriminées.
- JVC/Spitzer Electronic AG a fait savoir à T, par un télex du 15 septembre 1986, qu'aucun autre commerçant à Genève ne recevra l'appareil Videomovie GR-C7 avant la fin du mois de septembre 1986. Cependant, la citée produit des pièces dont il résulte que cet appareil lui a été livré déjà le 2 septembre 1986 par JVC/Spitzer Electronic AG. Cette société a écrit à la citée, le 2 octobre 1986:

«Par la présente, nous vous confirmons que votre estimée maison N. TV SA est servie dans la première distribution des nouveautés JVC. En ce qui concerne le caméscope JVC GR-C7, nous avons distribué un premier lot à tous les importants clients le 2 septembre 1986».

Par conséquent, la citée a mis en vente ledit appareil avant les requérantes et sa publicité n'est donc pas mensongère.

- En ce qui concerne la garantie des prix, N. TV SA tient sa promesse; elle n'a pas promis les prix les plus bas. Sa publicité n'est donc pas fallacieuse.

#### *Droit:*

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LCD, est réputé concurrence déloyale tout abus de la concurrence économique résultant d'une tromperie ou d'un autre procédé contraire aux règles de la bonne foi.

Aux termes de l'alinéa 2 lettre b du même article, enfreint les règles de la bonne foi, par exemple, celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, ses marchandises, ses œuvres, son activité ou ses affaires, ou, en donnant sur des tiers des indications de même nature, les avantage par rapport aux concurrents.

N. TV SA soutient que sa publicité n'est pas fallacieuse en tant qu'elle garantit être la première à livrer les nouveautés 1986/1987 des plus grandes marques.

La citée rend vraisemblable qu'elle a mis en vente le caméscope JVC GR-C7 avant les requérants. Si ceux-ci ont reçu cet appareil peu après, cela provient semble-t-il de ce que JVC/Spitzer Electronic AG n'avait pas enregistré leur commande.

Mais il est sans importance que la citée ait été en mesure de livrer ledit appareil avant les requérants. En effet, la citée ne rend pas vraisemblable qu'elle est la première à livrer les nouveautés 1986/1987 des plus grandes marques. De la lettre que JVC/Spitzer Electronic AG lui a adressée le 2 octobre 1986, il résulte seulement que la citée est servie dans la première distribution des nouveautés JVC, ce qui ne lui permet pas de garantir qu'elle est la première à livrer ces nouveautés. D'autres commerces participent à cette première distribution. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit pour le caméscope JVC GR-C7, puisque JVC/Spitzer Electronic AG affirme, dans la susdite lettre du 2 octobre 1986, qu'elle a distribué un premier lot à tous les clients importants le 2 septembre 1986. La citée n'a donc pas été la première, mais seulement parmi les premiers, à pouvoir livrer cet appareil. De plus, JVC n'est qu'une grande marque parmi d'autres. Aucune indication n'a été donnée concernant d'autres marques que JCV.

Par conséquent, la citée, enfreint l'article 1 alinéa 2 lettre b LCD, en tant qu'elle garantit être la première à livrer les nouveautés des plus grandes marques.

2. Pour ce qui concerne la garantie des prix, les requérants invoquent un arrêt du Tribunal fédéral non publié<sup>1</sup> qui a relevé qu'il était impossible de connaître les prix les plus bas pratiqués dans la branche de l'électronique de divertissement et que tous les clients, vraisemblablement nombreux, qui n'avaient ni la possibilité ni le loisir de mettre la main sur les concurrents moins chers, ou qui s'étaient fiés à l'affirmation de la défenderesse sans faire de recherches ultérieures, n'avaient pas payé le prix le plus bas de Suisse.

La citée est d'avis que cette jurisprudence n'est pas applicable en l'espèce, car elle n'a pas écrit, dans sa publicité, qu'elle garantissait les prix les plus bas de Suisse.

La citée joue sur les mots; lorsqu'elle dit qu'elle «garantit les prix», il est sous-entendu qu'elle garantit les prix les plus bas, sans quoi l'expression utilisée n'aurait aucun sens. La garantie de remboursement, liée à cette garantie des prix, ne fait que confirmer cette interprétation. Le client ou lecteur de bonne foi ne peut comprendre autre chose.

En conséquence, la publicité incriminée tombe sous le coup de l'article 1 alinéa 2 lettre b LCD, au même titre que la publicité visée dans l'arrêt Darti-Real<sup>1</sup>.

*Art. 2, 3 lettre d, 10 al. 2 et 14 LCD; 28 c CCS; 10 ter al. 2 CUP –  
«TABLEAUX DE REFERENCES AUX PARFUMS D'AUTRUI»*

- *Qualité pour agir d'une organisation syndicale professionnelle française (c. 1).*
- *Illicéité d'une publicité comportant la référence explicite à des marques et noms commerciaux d'autrui; c'est là une publicité à caractère parasitaire et d'appel (c. 4).*
- *Il en est de même de la référence verbale lors de l'offre en magasin afin de comparer la senteur olfactive du parfum offert avec celle du parfum d'autrui (c. 7 in fine).*
- *De tels actes créent un risque de confusion et portent un préjudice non seulement économique mais aussi sur la renommée (c. 5).*
- *Une ordonnance provisionnelle peut viser non seulement la personne même du cité, mais aussi ses employés et auxiliaires œuvrant au mode de commercialisation condamné (c. 7).*
- *Aktivlegitimation eines französischen Berufsverbandes (E. 1).*
- *Rechtswidrigkeit einer Werbung, die sich ausdrücklich auf Handelsmarken und Geschäftsfirmer anderer bezieht; diesfalls handelt es sich um eine Werbung vergleichender und Verwechslungen herbeiführender Art (E. 4).*

<sup>1</sup> RSPI 1983/2, 109.

- *Im gleichen ist rechtswidrig die mündlich erfolgte Bezugnahme auf Handelsmarken und Geschäftsfirmen Dritter anlässlich eines im Ladengeschäft angebotenen Vergleichs eines Parfüms zusammen mit dem Parfüm einer Drittfirma (E. 7 in fine).*
- *Solche Handlungen schaffen eine Verwechslungsgefahr und gereichen nicht nur zu einem wirtschaftlichen, sondern auch zu rufmässigem Schaden (E. 5).*
- *Eine vorsorgliche Verfügung kann nicht nur auf den Gesuchsbeklagten abzielen, sondern auch auf seine Angestellten und Hilfspersonen, welche bei der wettbewerbswidrigen Vermarktung mitwirken.*

Ordonnance provisionnelle de la Cour de justice civile de Genève (chambre des mesures provisionnelles) du 21 décembre 1988, dans la cause Fédération Française de l'Industrie des Produits de Parfumerie, de Beauté et de Toilette, Cartier, Chanel, Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, Guerlain, Interdica, Parfums Guy Laroche, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Lanvin Parfumeur, L'Oréal, Loris Azzaro, Parfums Nina Ricci, Paco Rabanne Parfums, Jean Patou Parfumeur, Parfums Rochas, Ungaro et Van Cleef & Arpels c/ X.

Attendu *EN FAIT*:

A. Que la requérante «FEDERATION FRANCAISE DE L'INDUSTRIE DES PRODUITS DE PARFUMERIE, DE BEAUTE ET DE TOILETTE» (ci-après: la Fédération) est une organisation syndicale de droit français, dont les statuts ont été déposés le 10 juin 1974 à la Préfecture de Paris.

Que l'article II desdits statuts a la teneur suivante:

«La Fédération a pour but de représenter et défendre, sur les plans national et international, les intérêts communs des Syndicats adhérents,

. . .

- en représentant les professions relevant des activités groupées dans les Syndicats adhérents auprès des Pouvoirs publics comme auprès d'autres institutions professionnelles ou interprofessionnelles en France et à l'étranger,

. . .

- en représentant les entreprises membres des Syndicats adhérents dans tous les domaines où une action commune est jugée nécessaire, notamment en étant en justice et en exerçant devant toutes juridictions les droits réservés à la partie civile,

. . .»

Que les autres sociétés requérantes diffusent dans de nombreux pays, y compris en Suisse, sous leur nom commercial, des parfums de marques mondialement connues.

Que la plupart des parfums commercialisés en Suisse par les sociétés requérantes portent des marques de haute renommée qui sont soit enregistrées sur le plan inter-

national avec effets sur le territoire de la Confédération, soit enregistrées spécifiquement en Suisse, étant ajouté que les marques «Poison» «Fidji» et «Azzaro» ne sont pas enregistrées mais sont régulièrement exploitées en Suisse.

B. Attendu que X exploite à Genève, un commerce d'articles de parfumerie, cosmétiques et institut de beauté inscrit au Registre du commerce depuis le 22 mars 1988.

Que le cité remet à sa clientèle un imprimé intitulé «Comment se mettre en valeur avec son parfum» où il regroupe en ces termes les différentes notes olfactives:<sup>1</sup>

«(. . .)

1. *LES FLORAUX NATURELS*

Ce sont généralement des parfums frais et élégants aux senteurs délicates et fleuries qui s'harmonisent naturellement avec des notes citronnées et vertes.

L'un des parfums type de cette catégorie est Joy de Patou. Dans cette même catégorie des floraux naturels, on peut classer Alliage d'E. Lauder, Anaïs de Cacharel, Paris de Y. St-Laurent, Diorella, Ivoire de Balmain et Jardins de Bagatelle de Guerlain.

Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive, mais je mentionne là les plus typés.

Chez X vous trouverez dans les floraux naturels, les numéros 68, No 47, No 08, No 20, No 17, No 44, et le No 04.

*Les EAUX DE TOILETTE POUR HOMME*

peuvent se regrouper en quatre catégories:

1. *LES NATURELS*

Qui sont des notes simples telles que la lavande, le vétiver, le citron et les fleurs. On y trouve Eau Sauvage de C. Dior, Drakkar noir de G. Laroche, Azzaro.

Chez X, on peut classer dans cette catégorie les numéros 94, No 96, No 93.

Que le cité tient encore à la disposition de la clientèle une table de concordance entre les parfums qu'il vend et les produits des requérantes, ainsi libellé:

X Numéros	Compatible à	
Femmes:	01	Air du Temps N. Ricci
	47	Alliage E. Lauder
	03	Arpège Lanvin
	08	Anaïs Cacharel
	34	Beautiful E. Lauder

<sup>1</sup> Cet imprimé n'est ici pas reproduit in extenso évidemment.

X Numéros		Compatible à	
Femmes:	49	Balahé	Léonard
	06	Cabochoard	Grès
	42	Chamade	Guerlain
	13	Chanel No 5	Chanel
	14	Chanel No 19	Chanel
	33	Coco	Chanel
	15	Cristalle	Chanel
	12	Clandestine	G. Laroche
	17	Diorella	C. Dior
	46	Diva	Ungaro
	72	Eau de Givenchy	Givenchy
	05	First	Van Cleef
	21	Fidji	G. Laroche
	22	Femme	Rochas
	66	Gem	Van Cleef
	43	Giorgio	Beverli Hill
	11	Givenchy III	Givenchy
	36	J'ai Osé	G. Laroche
	04	Jardins de Bagatelle	Guerlain
	68	Joy	Patou
	25	Lumière	Rochas
	30	Loulou	Cacharel
	16	Miss Dior	C. Dior
	24	Magie Noire	Lancôme
	28	Must	Cartier
	26	ô	Lancôme
	38	Oscar de la Renta	O. Renta
	07	Opium	Y.S. Laurent
	02	Poison	C. Dior
	20	Paris	Y.S. Laurent
	23	Rive-Gauche	Y.S. Laurent
	09	Shalimar	Guerlain
	35	Ysatis	Givenchy
	44	Yvoire	Balmain
Hommes:	93	Azzaro	Azzaro
	95	Aramis	E. Lauder
	94	Eau Sauvage	C. Dior
	97	Kouros	Y.S. Laurent
	98	Paco Rabanne	P. Rabanne
	90	Santos	Cartier
	96	Drakkar Noir	G. Laroche

Que le recours à cette table de concordance est confirmé par les propos du personnel de vente de X à la clientèle, par les mentions apposées sur des quittances et sur des flacons.

Que X a aussi fait paraître dans la presse locale, d'août à décembre 1988, des annonces publicitaires offrant:

«Par exemple:

Notre Parfum de Toilette No 7 Fr. 27.- seulement, soit Fr. 93.- moins cher que OPIUM de Yves-Saint Laurent,

ou encore:

Notre Parfum de Toilette No 1 Fr. 27.- seulement, soit Fr. 36.-, moins cher que AIR DU TEMPS de Nina Ricci,

ou encore:

Notre Eau de Toilette No 98 Fr. 27.- seulement, soit Fr. 24.-, moins cher que POUR HOMME de Paco Rabanne.

(. . .)»

Que le cité pratique en outre la vente par correspondance desdits parfums à partir d'un bureau sis à . . .

C. Attendu qu'au vu de l'urgence, la Cour de céans a prononcé le 19 octobre 1988, sans audition préalable des parties, une ordonnance préprovisionnelle dont le dispositif, repris des conclusions prises par les requérantes et fondé sur les dispositions de la LCD:

«Fait défense à X à ses employés et auxiliaires, sous les peines prévues à l'article 292 CP, soit les arrêts ou l'amende, et jusqu'à droit jugé au fond, de poursuivre l'usage et la distribution, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, même par correspondance, dans la promotion commerciale d'articles de parfumerie, de supports publicitaires comportant des listes de références aux marques et/ou aux noms commerciaux d'autrui, notamment ceux des sociétés requérantes, entre autres le document visé par la requérante, intitulé «Comment se mettre en valeur avec son parfum» (p. No 59) et le document formant un tableau de références de chaque parfum «compatible à . . .» (p. No 60) ainsi que tout autre support publicitaire ou document quelconque de même portée, y compris des annonces publicitaires dans la presse.

Fait défense à X, à ses employés et auxiliaires, sous peines prévues à l'article 292 CP, soit les arrêts ou l'amende, et jusqu'à droit jugé au fond, d'user oralement ou par écrit de telles références ou tout autre terme équivalent.

Ordonne la saisie en mains de X, ainsi qu'en mains de ses employés et auxiliaires, des documents visés au premier alinéa ou de même portée et dit que ces documents seront mis sous garde de l'huissier instrumentant.

Ordonne la saisie en mains de X, ainsi qu'en mains de ses employés et auxiliaires, de tout document comptable établissant l'étendue de l'activité coupable et dit que ces documents seront mis sous garde de l'huissier instrumentant.

Dit que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire à l'encontre de X, tant au magasin ouvert à Genève, qu'aux locaux utilisés pour la vente par correspondance, à . . .

Dit que la présente décision produira ses effets jusqu'à nouvelle décision sur mesures provisionnelles ou accord entre les parties. Ordonne la comparution personnelle des parties et la fixe au mercredi 2 novembre 1988 à 9 h. . . »

D. Attendu qu'en comparution personnelle, les requérantes ont persisté dans leurs premières conclusions qu'elles ont complétées en sollicitant que la Cour ordonne la transmission à elles-mêmes des documents comptables saisis . . .

Que X s'oppose à la requête.

Attendu que l'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

Considérant *EN DROIT*:

1. Que la Cour de justice, statuant comme instance cantonale unique, reste compétente *ratione materiae* pour ordonner des mesures provisionnelles en application de la nouvelle loi fédérale sur la concurrence déloyale (art. 31 al. 2 b LOJ; 324 al. 1 LPC; 1er al. 1 Loi genevoise – non révisée – sur la concurrence déloyale).

Que les requérantes ont la qualité pour agir en vertu des articles 9 LCD, 1er, 2, 10 bis, 10 ter alinéa 1er de la Convention d'Union de Paris (CUP) pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 janvier 1967, ainsi, pour ce qui concerne plus particulièrement la Fédération, qu'en vertu des articles 411–23, 411–10 et 411–11 du Code français du travail qui lui confèrent la personnalité civile et le droit d'ester en justice, la qualité pour agir lui étant également reconnue en droit suisse (art. 10 al. 2 LCD; 10 ter al. 2 CUP).

Qu'ainsi, la requête est recevable à la forme.

2. Considérant qu'aux termes des articles 14 LCD et 28 c alinéa 1 CC, les requérantes doivent rendre vraisemblable qu'elles sont l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de leur causer un préjudice difficilement réparable que seules peuvent prévenir des mesures provisionnelles.

Qu'en pareil cas, le juge saisi doit s'en tenir à la vraisemblance du point de vue des faits allégués et des droits invoqués, sur la base des moyens de preuve immédiatement disponibles (cf. ATF 108 II 72 consid. 2 a et les références).

3. Considérant que les requérantes soutiennent en l'espèce que le cité, par ses agissements décrits plus haut, a notamment contrevenu aux articles 2 LCD qui décrit en ces termes le principe de l'illicéité de la concurrence déloyale:

«Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.»

et 3 d LCD qui réprime en ces termes l'une des méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites:

«Agit de façon déloyale celui qui, notamment ( . . . )

d. Prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui.»<sup>2</sup>

4. Considérant qu'au vu des faits rappelés plus haut et des pièces produites, les exposants rendent vraisemblable que la publicité de X revêt un caractère parasitaire et d'appel, dans la mesure où le cité soutient, à tort, qu'il lui est indispensable, pour écouler ses parfums, de leur trouver des compatibilités olfactives par référence explicite aux marques et raisons de commerce des dix-sept fabricants ou distributeurs requérants.

Que ce faisant, X bénéficie, sans sacrifice financier correspondant, des coûteux efforts de développement et de publicité déployés de très longue date par les requérantes (soit . . . depuis 1921 pour Shalimar de Guerlain = X 09 et pour Chanel No 5 = X 13; depuis 1927 pour Arpège de Lanvin = X 03; depuis 1930 pour Joy de Patou = X 68; depuis 1945 pour Femme de Rochas = X 22, etc.).

Considérant que le cité ne peut pas prétendre de bonne foi pouvoir développer la vente de ses propres produits, fût-ce sous une désignation générique, avec référence, écrite ou verbale, aux prestigieux parfums d'autrui, dont les marchandises incriminées ne sont nullement les accessoires (ATF 102 II 292 cons. 6).

Que le comportement de X même s'il n'était pas intentionnel, contrevient aux articles 2 et 3 d LCD et à l'article 10 bis chiffre 2 CUP, d'application directe en Suisse.

5. Considérant que les requérantes ont rendu vraisemblable qu'elles sont menacées d'un dommage difficilement réparable, dès lors que le risque de confusion créé par l'activité parasitaire de X leur porte préjudice, non seulement sur le plan économique, mais encore sur le plan de leur renommée.

6. Considérant que la condition de l'urgence est également remplie dans le cas d'espèce, les requérantes ayant agi contre X aussitôt qu'elles ont connu son rôle dans la commercialisation des parfums incriminés.

7. Considérant que l'argument que X prétend tirer de l'imprécision du dispositif de l'ordonnance sur mesures préprovisionnelles quant au cercle des personnes visées, n'est pas pertinent.

Qu'au contraire, il est immédiatement intelligible pour chacun que l'interdiction de faire référence, même verbalement, aux marques et aux noms commerciaux

<sup>2</sup> Voir déjà sur cet acte de concurrence déloyale: Jaques Guyet, «Concurrence déloyale par l'emploi de tableaux de référence à des marques de parfums. Note de jurisprudence», dans RSPi 1985 p. 33 à 36.

d'autrui, s'applique tant à X soi-même, qu'à ses employés ou auxiliaires œuvrant à la commercialisation des parfums incriminés.

Que pour être encore plus claire, la Cour répond en l'état par la négative aux deux interrogations formulées en ces termes par X en page 16 de ses notes de plaidoirie:

«– Le cité est-il autorisé à se référer dans sa publicité à la marque des requérants (. . .) ?

– Le cité est-il autorisé à se référer dans ses relations avec ses clients, c'est-à-dire dans son magasin, à la marque des requérants, pour comparer ses produits et, partant, ainsi dire qu'ils ne sont pas ceux des requérants mais que leur odeur est semblable ?»

8. Considérant qu'en conclusion, les mesures préprovisionnelles ordonnées le 19 octobre 1988 seront maintenues et complétées dans le sens requis par les exposantes en comparaison personnelle.

Que le cité, qui succombe, sera condamné aux dépens, aux frais et à l'émolument dû à l'Etat.

*Art. 1 Abs. 2 lit. k aUWG – «ABWERBUNG VON LEASING-KUNDEN»*

- *Leasing-Verträge, die erkennen lassen, dass das geleaste Fahrzeug dem Leasingnehmer zu ungestörtem und dauernden Gebrauch bis zur völligen Entwertung überlassen werden soll und die aus praktischen und wirtschaftlichen Gründen keine Möglichkeit gewähren, den Vertrag vorzeitig aufzulösen, sind den Bestimmungen des Abzahlungsvertragsrechtes zu unterstellen. Mangels Einhaltung der gesetzlichen Formvorschriften für Abzahlungsverträge ist ein solcher Leasingvertrag ungültig.*
- *Der seinerzeitige Vermittler, der bisherige Kunden der Leasing-Gesellschaft vor der ordentlichen Beendigung des formungültigen Leasing-Vertrages abwirbt, mit ihnen selber weitestgehende ähnliche, ebenfalls formungültige Verträge abzuschliessen, handelt unlauter.*
- *Des contrats de leasing, qui font croire que l'usage paisible et durable du véhicule est cédé au preneur jusqu'à amortissement complet et qui, pour des raisons pratiques et économiques, n'offrent aucune possibilité de résilier le contrat avant terme, sont soumis aux dispositions régissant la vente par acomptes. Un tel contrat de leasing est invalide s'il ne respecte pas les formes du contrat de vente par acomptes.*
- *Celui qui a joué le rôle d'intermédiaire et qui détourne des clients de la société de leasing avant l'expiration ordinaire du contrat de leasing formellement invalide, afin de conclure avec eux des contrats très semblables, également nuls à la forme, agit de façon déloyale.*

HG SG, 26. November 1986 und 12. April 1988.

Die Beklagte 1, in deren Verwaltungsrat die Beklagten 2 und 3 sitzen, war während Jahren als Vermittlerin für die Klägerin, ein Bankinstitut, das auf Kleinkredit- und Abzahlungsgeschäfte spezialisiert ist, tätig. Zu diesem Zweck warb sie Kunden an, handelte mit ihnen die Modalitäten aus und vermittelte den Abschluss des Leasingvertrages mit der Klägerin. Diese kaufte das Vertragsfahrzeug bei einem Händler oder einem Garagisten und stellte es dem Kunden gegen Entrichtung der Leasingzinse zur Verfügung. Zum endgültigen Bruch zwischen den Parteien kam es, nachdem die Beklagten damit begonnen hatten, Kunden der Klägerin zur vorzeitigen Auflösung der bestehenden Verträge zu veranlassen mit dem Zweck, mit ihnen selber solche Verträge abzuschliessen. Im Zusammenhang mit der Beantwortung der Frage, ob dieses Verhalten unlauter gewesen sei, prüft das Handelsgericht anhand der von Lehre und Rechtsprechung (vgl. u.a. BGE 113 II 171, 110 II 244 ff., 101 IV 101) entwickelten Kriterien die Rechtsnatur der in Frage stehenden Leasingverträge. Mit Rücksicht auf das Ungleichgewicht der Leistungen von Leasingnehmer und Leasinggesellschaft, die Vertragsklauseln betreffend Nutzen und Gefahr sowie den Zwang, von der Möglichkeit der vorzeitigen Vertragsauflösung aus wirtschaftlichen und praktischen Gründen keinen Gebrauch zu machen, kommt es entgegen der «nicht überzeugenden» Auffassung der Rekurskommission des Obergerichtes des Kantons Thurgau (SJZ 84, 1988, 12/13) zum Schluss, dass die Verträge sowohl der Klägerin als auch der Beklagten 1 dem Abzahlungsvertragsrecht zu unterstellende, mangels Einhaltung der gesetzlichen Formvorschriften ungültige Rechtsgeschäfte seien (Art. 226m i.V.m. Art. 226a Abs. 3 OR). Gestützt auf diese Feststellung bejaht es die Unlauterkeit des Verhaltens der Beklagten und ihre Schadenersatzpflicht.

### *Aus den Erwägungen:*

#### *UWG-Verletzung*

1. Aus den Akten, insbesondere aus den im Rahmen des Strafverfahrens gegen die Beklagten 2 und 3 durchgeführten Zeugeneinvernahmen, ergibt sich, dass die Beklagten im Zusammenhang mit der Kündigung der klägerischen Verträge die Erklärung abgegeben haben, die Beklagte 1 werde das mit der Schlussabrechnung schon regeln oder sie werde sich dafür einsetzen, dass der Leasingnehmer allfällige Mehrprämien wegen des Wagenwechsels nicht bezahlen müsse, bzw. dass die Beklagte 1 einem Anwalt offeriert hat, mit dem Versprechen, die Kosten zu übernehmen. Diese Äusserungen sind im Grundsatz nicht bestritten, weshalb zu prüfen ist, ob sie unlauteren Wettbewerb darstellen.

2. Gemäss Art. 1 Abs. 1 aUWG ist unlauterer Wettbewerb jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen. . . . Unlauter handelt u.a., wer einen Käufer, der einen Abzahlungs- oder Vorauszahlungsvertrag unterzeichnet hat, veranlasst, auf den Abschluss zu verzichten, oder einen Käufer, der einen Vorauszahlungsvertrag abgeschlossen hat, veranlasst, diesen zu kündigen, um selber mit ihm einen solchen Vertrag abzuschliessen (Art. 1 Abs. 2 lit. k aUWG). Dem Ge-

danken von Art. 1 Abs. 2 lit. k aUWG entsprechend ist auch die Veranlassung zur «Kündigung» eines formell als Mietvertrag ausgestalteten Abzahlungsvertrages abzuschliessen, als unlauter zu qualifizieren. . . . Dies gilt um so mehr dann, wenn die Veranlassung im Zusammenhang mit der Bemerkung erfolgt, für den Leasingnehmer entstünden keine Kosten, die Angelegenheit werde durch die Beklagte 1 geregelt etc., obwohl der neu abzuschliessende Vertrag für den Fall der vorzeitigen Vertragsauflösung eine dem aufgelösten Vertrag entsprechende Regelung enthält, welche den Leasingnehmer kostenpflichtig werden lässt. Denn wer verspricht, eine vorzeitige Beendigung eines Abzahlungsvertrages entgegen der Vereinbarung – Anwendung der Ansätze entsprechend der effektiven Vertragsdauer – zu regeln, mit dem Zweck, einen neuen Abzahlungsvertrag zu abzuschliessen, handelt unlauter im Sinn von Art. 1 Abs. 2 lit. k aUWG.

### *Schadenersatz*

1. Die *Rechtswidrigkeit* des beklagtischen Verhaltens ergibt sich aus der UWG-Verletzung. Auch das *Verschulden* ist zu bejahen. Die Beklagten haben die einzelnen Leasingnehmer zu Kündigung und Neuabschluss durch die Zusicherung der Kostenlosigkeit bzw. der Kostenregelung veranlasst, obwohl sie aufgrund ihrer Beurteilung der klägerischen Verträge nicht bereit waren, die zu erwartenden Rechnungen zu akzeptieren, und obwohl ihre eigenen Verträge im wesentlichen mit denjenigen der Klägerin übereinstimmen. . . . Der *Kausalzusammenhang* ist schliesslich in denjenigen Fällen zu bejahen, in denen die Beklagten (durch ihre Zusicherung, die Kostenfrage zu regeln) Leasingnehmer zu Kündigung/Neuabschluss veranlasst und bewirkt haben, dass die Schlussabrechnungen nicht bezahlt worden sind.

2. In quantitativer Hinsicht macht die Klägerin unter dem Titel des Schadenersatzes vorab die offenen Schlussabrechnungsforderungen, eventuell einen nach den Grundsätzen des faktischen Vertragsverhältnisses zu bestimmenden Betrag geltend. . . .

a) Der Schaden ist die «Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögenstand und dem Stand ohne schädigendes Ereignis» (BGE 104 II 199 mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall haben die Beklagten durch ihr Verhalten dazu beigetragen, dass verschiedene Leasingnehmer die Schlussabrechnung nicht beglichen haben. Die dadurch im Vermögen der Klägerin entstandene, ungewollte Differenz ist durch die Beklagten grundsätzlich zu ersetzen, auch wenn die einzelnen Leasingnehmer mangels Zustimmung der Klägerin zur Schuldübernahme nach wie vor Schuldner der entsprechenden Forderungen sind; denn aus dem Grundsatz, dass jedermann, der aus dem gleichen oder einem verschiedenen Rechtsgrund widerrechtlich eine Vermögensdifferenz, d.h., einen Schaden, bewirkt hat, solidarisch mit andern Ersatzpflichtigen haftet (Art. 50 und 51 OR), folgt, dass er unabhängig von einem allfälligen Anspruch einem andern Ersatzpflichtigen gegenüber für den von ihm verursachten Schaden einzustehen hat. Insofern ist der Einwand der

Beklagten, es stehe der Klägerin frei, die einzelnen Leasingnehmer einzuklagen, unbegründet.

b) Zu prüfen bleiben Umfang und Substantiierung des Schadens. Auszugehen ist davon, dass im Falle der Nichtigkeit eines Vertrages dem Gläubiger lediglich eine angemessene Entschädigung für die Benutzung oder die Vermietung, abzüglich Raten und Kautions, zusteht (BGE 110 II 244 ff.). . . . Worin die angemessene Entschädigung besteht, ist antragsgemäss durch Expertise zu bestimmen, nachdem die diesbezüglichen Angaben der Klägerin von den Beklagten bestritten werden. Aufgabe des Experten wird es sein, in jedem einzelnen Fall den angemessenen ordentlichen Amortisationsbetrag zuzüglich, sofern bestimmbar, allfälliger ausserordentlicher Abnutzungsentschädigungen festzustellen, unter Berücksichtigung von Listenpreis und Rabatt, einen angemessenen Zinssatz vorzuschlagen.

3. Bezüglich des in der Folge eingeholten Gutachtens hält das Handelsgericht in seinem Urteil vom 12. April 1988 fest: Das Gutachten erscheint schlüssig und ist logisch aufgebaut. Was die Parteien gegen die Feststellungen einwenden, ändert an dieser Beurteilung nichts:

a) . . . (Erwägungen zu den Einwendungen der Klägerin)

b) Die *Beklagten*, die anlässlich der heutigen Schlussverhandlung eventualiter die Anordnung einer Oberexpertise beantragen liessen, bemängelten, dass der Experte auf den Marktbericht Eurotax und nicht auf die Bewertungsrichtlinien des Verbandes freiberuflicher Fahrzeugsachverständiger (BWR 80 vffs) abgestellt habe, in deren Bereich man auch dann käme, wenn man alle Kriterien gemäss Eurotax berücksichtigen würde.

Zwar hat das Bundesgericht in BGE 96 II 186 ff. (= Pr 59, 1970, Nr. 159) auf die Bewertungsrichtlinien, die tiefer liegen als die Marktberichte Eurotax, abgestellt. Es ist indessen nicht zu übersehen, dass es in jenem Fall um die Entschädigung für die Benützung eines Lastwagens ging. Bei den vorliegenden Fällen stehen jedoch Personenwagen, also Konsumgüter, zur Diskussion. Dieser Unterschied, der namentlich in der Bedeutung des Marktes zum Ausdruck kommt, rechtfertigt es, für letztere auf die Eurotax-Werte abzustellen. Dies um so mehr, als die Richtlinien gemäss Auskunft des Experten im Ergänzungsbericht der Festlegung von Entschädigungsansprüchen im Versicherungsfall dienen und nicht Rücknahmewerte enthalten. Im übrigen haben die Beklagten nicht dargelegt, welche Faktoren gemäss Eurotax der Experte nicht oder nicht richtig berücksichtigt habe, so dass gegen die Expertise auch unter diesem Gesichtspunkt nichts einzuwenden ist.

c) Für beide Parteien ist sodann der vom Experten vorgeschlagene *Kapitalverzinsungssatz von 12%* zweifelhaft. Während sich die Klägerin auf den Standpunkt stellt, beim Zinssatz sei auf ihre effektiven Selbstkosten von 15,5% abzustellen bzw. eventuell seien die von den Beklagten anerkannten 18% in Anschlag zu bringen, erachten die Beklagten einen Zinssatz von 8% als angemessen.

Vorab unbegründet ist der klägerische Einwand, die Beklagten hätten einen Zinssatz von 18% akzeptiert. Die fraglichen 18% sind im Hinblick auf eine in der Folge

nicht zustandegekommene vergleichsweise Erledigung genannt worden. Darin kann keine Anerkennung erblickt werden.

Aufgabe des Experten war es, einen angemessenen Zinssatz vorzuschlagen. Die Angemessenheit richtet sich nach objektiven Kriterien und hat mithin auf durchschnittliche Werte abzustellen, was die Berücksichtigung der effektiven Kosten der Klägerin ausschliesst. Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen erscheint der Vorschlag des Experten, der mit Rücksicht auf die damals gültigen Sätze für Kassenobligationen von einem Refinanzierungssatz von 6% und von weiteren 6% für die Infrastrukturkosten ausgegangen ist, insgesamt als angemessen und entspricht nach Auffassung des Handelsgerichtes auch dem in BGE 96 II 186 ff. (= Pr 59, 1970, Nr. 159) erwähnten «entgangenen Kapitalzins», der vom Wert des Vertragsgegenstandes und den begründeten Kosten zu berechnen ist.

*Art. 3 lit. c aUWG – «DIPL. ARCHITEKT HTL»*

- *Das Berufsbildungsgesetz definiert abschliessend, welchen Titel der Absolvent einer höheren technischen Lehranstalt tragen darf.*
- *Der Titel «Dipl. Arch. HTL» erweckt für einen Architekten, der am Abendtechnikum das Diplom als «Architekt-Techniker HTL» erworben hat, den Anschein besonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten, insbesondere eines Hochschulabschlusses, und ist daher unlauter.*
- *La loi sur la formation professionnelle définit exhaustivement le titre que peut porter celui qui a achevé des études techniques supérieures.*
- *Le titre «architecte diplômé ETS», utilisé par un architecte ayant obtenu au technicum du soir le diplôme d'«architecte-technicien ETS» fait croire à des mérites ou qualifications particuliers, notamment l'achèvement d'études supérieures; il est par conséquent déloyal.*

OGer ZH, II. Ziv.K. v. 8.4.1988 i.S. Schweiz. Ingenieur- und Architekten-Verein SIA ca. B. M. (mitgeteilt von RA Dr. A. Kuhn. Auf eine Berufung ist das Bundesgericht wegen verspäteter Kautionsleistung nicht eingetreten.

Der Beklagte (und Berufungskläger) hat am Institut Juventus das Abendtechnikum Zürich, eine vom Bund gemäss Art. 59 des BG über die Berufsbildung vom 19. April 1978 (SR 412.10, BBG) bzw. gemäss Art. 46 des früheren BBG von 1963 anerkannte Höhere Technische Lehranstalt (HTL), besucht und im Oktober 1978 das Diplom als «Architekt-Techniker HTL» erworben. Es ist unbestritten, dass er heute im Geschäftsverkehr als «dipl. Arch. HTL/STV» bzw. «dipl. Architekt HTL/STV» auftritt. Der Hinweis «STV» deutet auf die Mitgliedschaft des Beklagten im Schweizerischen Technischen Verband hin.

Der Kläger beanstandet die Verwendung des Kürzels «dipl.» durch den Beklagten. Dieser vertritt indes die Meinung, hiezu berechtigt zu sein, da er seine Aus-

bildung mit einem Diplom als Architekt abgeschlossen habe. Er beharrt daher auf der Verwendung der «Berufsbezeichnung» «dipl. Architekt HTL». Thema des vorliegenden Prozesses ist die Frage, ob dem Beklagten aus diesem Grunde unlauteres Verhalten im Wettbewerb vorwerfbar ist. Die Vorinstanz hat diese Frage bejaht und dem Beklagten verboten, den Titel «dipl. Architekt HTL» im Geschäftsverkehr zu führen. Dagegen wendet sich die Berufung des Beklagten, der im zweitinstanzlichen Verfahren neu ein seinen Standpunkt stützendes Rechtsgutachten von Prof. Dr. Hans Marti, das im Jahre 1985 für den STV erstellt wurde, zu den Akten gegeben hat.

### *Das Gericht zieht in Betracht:*

1. Als unlauterer Wettbewerb gilt jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen (Art. 2 UWG in der inhaltlich mit dem im vorinstanzlichen Verfahren angewendeten BG vom 30. September 1943 übereinstimmenden Fassung gemäss BG vom 19. Dezember 1986, in Kraft seit dem 1. März 1988, General Klausel). Gegen diese Grundsätze verstösst beispielsweise, wer unzutreffende Titel oder Berufsbezeichnungen verwendet, die geeignet sind, den Anschein besonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu erwecken (Art. 3 lit.c UWG). Wer durch unlauteren Wettbewerb in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt ist, hat den Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit, auf Unterlassung und auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes (Art. 9 Abs. 1 UWG). Diese Ansprüche stehen auch Berufs- und Wirtschaftsverbänden zu, die nach den Statuten zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder befugt sind, sofern Mitglieder des Verbandes oder seiner Unterverbände nach Art. 9 Abs. 1 oder 2 klagerechtigt sind (Art. 10 Abs. 2 lit.a UWG).

Dies sind die im vorliegenden Prozess massgebenden gesetzlichen Bestimmungen. Nachfolgend wir daher zu prüfen sein, ob der Kläger aktivlegitimiert ist (Ziff. 2), ob der Beklagte einen unzutreffenden Titel oder eine unzutreffende Berufsbezeichnung führt (Ziff. 3) und endlich, ob der Beklagte damit gegen das Verbot des unlauteren Wettbewerbs verstösst (Ziff. 4).

2. a) Der Kläger ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB. Seine Mitglieder setzen sich vornehmlich aus Absolventen mit abgeschlossener Hochschulbildung technischer Richtung, vor allem Architekten und Ingenieuren zusammen. Indes nimmt er ausnahmsweise auch Fachleute ohne Hochschulbildung auf, sofern diese gewisse Voraussetzungen erfüllen (Art. 4 lit.a der Statuten; Leitlinien der Vereinspolitik des SIA, S. 3). Gemäss Art. 1 der Statuten nimmt der Kläger insbesondere «die Berufsinteressen seiner Mitglieder wahr». In den Leitlinien der Vereinspolitik des Klägers wird dieser Zweck konkretisiert und festgestellt, dass der Verein «die Berufsinteressen seiner Mitglieder, speziell fachlicher, wirtschaftlicher, politischer und juristischer Natur» wahrnehme. Vorliegend verfolgt der Kläger den Schutz der Titel seiner Mitglieder mit Hochschulabschluss unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten.

b) Die Legitimation hiezu spricht ihm jedoch der Beklagte ab. Er bestreitet, dass es sich beim Kläger um einen Berufs- und Wirtschaftsverband im Sinne des UWG handle und weiter, dass Mitglieder des Klägers im vorliegenden Prozess klageberechtigt sind. Beim Kläger handle es sich nämlich um einen Standesverband, der durchwegs nur ideelle Ziele verfolge. Ferner handle es sich um einen paritätischen Verband, da dem Kläger sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer angehörten. Da aber Arbeitnehmer gar nicht Wettbewerber sein könnten, sei ausgeschlossen, dass der Kläger wirtschaftliche Interessen im Sinne von Art. 2 Abs. 3 aUWG (bzw. Art. 10 Abs. 2 lit.a UWG) wahrnehmen könne. Den Statuten des Klägers sei denn auch nirgends zu entnehmen, dass er die materiellen Interessen seiner Mitglieder vertrete. Es sei auch keine Schädigung oder Gefährdung der wirtschaftlichen Interessen des Klägers dargetan oder gar bewiesen.

c) Ein Berufsverband im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit.a UWG fasst entweder einzelne oder verwandte Berufsarten oder auch ganze Berufsgruppen zusammen und hat die allgemeine Verteidigung der Interessen seines Standes zum Zweck (Roos, Das Klagerecht der Berufs- und Wirtschaftsverbände nach dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, Diss. Bern 1947, S. 14 f.). Der Kläger, welcher für die Geltung des Ingenieur- und Architektenstandes in der Öffentlichkeit eintritt und die Berufsinteressen seiner Mitglieder wahrnimmt (Art. 1 der Statuten), ist zweifellos ein solcher Berufsverband, auch gemäss Auffassung des Bundesgerichtes (BGE 93 II 135, Leitsatz). Ferner ist der Kläger zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder befugt und dieser Zweck ist aus seinen Statuten ersichtlich. Es wurde bereits erwähnt, dass der Kläger gemäss Art. 1 seiner Statuten u.a. zum Zwecke hat, «die Berufsinteressen» seiner Mitglieder zu wahren, in welcher umfassenden Umschreibung selbstverständlich und vorab die wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder enthalten sind. Das genügt aber zur Begründung der Aktivlegitimation des Berufsverbandes zur Klage gemäss Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 9 UWG, weil eine ausdrückliche Erwähnung des Zweckes der Förderung der wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder in den Statuten nicht erforderlich ist; es genügt vielmehr, wenn dieser Zweck nach den Regeln richtiger Auslegung aus dem ganzen Inhalt der Statuten ersichtlich ist (Roos, S. 55/56). Heranzuziehen ist daher auch noch der Katalog der Vereinsaufgaben in Art. 2 der Statuten und dort insbesondere der Passus über die Erarbeitung des SIA-Normenwerkes, welchem eminent wirtschaftliche Bedeutung innewohnt. Mit Recht verweist der Kläger in diesem Zusammenhang vor allem auf die von ihm aufgestellten diversen Honorarordnungen, die sehr direkt die wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder tangieren. Daran ändert nichts, dass der Kläger nicht nur selbständig erwerbende Mitglieder zählt, denn es genügt für die Aktivlegitimation, wenn der Berufsverband generell sich zum Ziele setzt, die wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder zu fördern, wobei im einzelnen nicht zu untersuchen ist, welche Kategorie von Mitgliedern daraus den grössten Nutzen zieht. Es sei vermerkt, dass auch der dem Beklagten nahestehende STV (Schweizerische Technische Verband); keineswegs nur selbständig erwerbende Mitglieder aufnimmt, sondern ebenfalls generell die Förderung ihrer beruflichen, materiellen und sozialen Interessen bezweckt, z.B. durch Mitarbeit zur Schaffung guter «Anstellungsverhältnisse in den höheren technischen Berufen». Es können

beim STV allgemein «alle in der Schweiz wohnhaften Techniker, Ingenieure und Architekten» Mitglied werden. Auch der STV beanspruchte für sich in der gleichen Frage, wie sie heute zu entscheiden ist, die Aktivlegitimation im Sinne von Art. 2 Abs. 3 UWG und sie wurde ihm nicht abgesprochen (BGE 93 II 136 und 140). Im vorliegenden Falle ist nicht anders zu befinden. Auch die weitere Voraussetzung der Klageberechtigung der Mitglieder des Klägers ist erfüllt. Wie der Beklagte selber ausführen lässt, treten die praktizierenden ETH-Absolventen und HTL-Absolventen auf dem Bauplatz als Konkurrenten auf und bieten vergleichbare Leistungen an, woraus zu folgern ist, dass einzelne Mitglieder des Klägers, nämlich selbständige Architekten, mit dem Beklagten in einem Konkurrenzverhältnis stehen und daher berechtigt sind, gegenüber ihm die Ansprüche aus Art. 9 Abs. 1 UWG geltend zu machen. Dass der Kläger darüber hinaus auch noch nachweisen müsste, dass er selber in seinen wirtschaftlichen Interessen geschädigt oder gefährdet wird, ist nicht erforderlich. Es genügt, wenn der Kläger belegt, dass er die Aufgabe hat, die Interessen der nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge betroffenen Mitbewerber des Beklagten zu wahren (Roos, S. 61), worunter auch zahlreicher Mitglieder des Klägers, die als Architekten mit Hochschulabschluss auf dem Platz Zürich und Umgebung tätig sind. Der Kläger selbst braucht nicht direkt in seinen Interessen bedroht zu sein, wie er richtig darstellt. Es ist hinreichend, wenn der Berufsverband das von ihm vertretene Kollektivinteresse geltend macht, welches mit der Feststellung zusammenfällt, dass dem Verband klagberechtigte Mitglieder angehören (Roos, S. 58 und 69; von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Zürich 1957, N 54 zu Art. 2-6 a UWG). Nimmt demgegenüber der Verband selber am Wettbewerb teil und ist er demzufolge in eigenen Interessen tangiert, dann leitet sich sein Klagerecht nicht aus Art. 10 Abs. 2, sondern aus Art. 9 UWG ab (Roos, S. 62 zur Regelung nach Art. 2 aUWG).

d) Zu Unrecht bestreitet daher der Beklagte die Aktivlegitimation des Klägers. Im übrigen sei zu diesem Punkte auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen.

3. a) Nach dem bereits Gesagten muss die Frage beantwortet werden, ob der Beklagte unlauteren Wettbewerb betreibt, wenn er im Geschäftsverkehr als «dipl. Arch. HTL» auftritt, das heisst, seinem Namen diese Bezeichnung beifügt. Das Gesetz unterscheidet zwischen «Berufsbezeichnung» und «Titel» (Art. 3 lit.c UWG). Dabei gilt als Berufsbezeichnung die Bezeichnung, unter welcher ein Beruf ausgeübt wird (von Büren, N 2 zu Art. 1 Abs. 2 lit.c aUWG; Troller, Immaterialgüterrecht II, 3. Aufl. 1985, S. 931). Als Berufsbezeichnung käme demnach vorliegend die Bezeichnung «Architekt» in Frage. Der Beklagte hat eine Ausbildung als Architekt genossen und ist daher fraglos berechtigt, als Architekt aufzutreten. Soweit es nur um eine Berufsbezeichnung ginge, könnte allenfalls auch nicht beanstandet werden, dass er sich als «dipl. Arch. HTL» bezeichnet, denn er verfügt tatsächlich über ein entsprechendes Diplom einer Höheren Technischen Lehranstalt. Dies ist denn auch das Hauptargument des Beklagten, welcher die Meinung vertritt, die Beifügung «dipl.» beinhalte nichts Unwahres und nichts Täuschendes, weshalb es unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechtes nicht zulässig sein könne, die

Berufsbezeichnung in diesem Sinne zu ergänzen. Das Berufsbildungsgesetz enthalte kein Verbot der Erweiterung der Berufsbezeichnung. So argumentiert auch das Gutachten Marti. Damit lässt sich aber die Frage keineswegs beantworten, weil sich vorab das Problem des zutreffenden Titels stellt. Als «Titel» gilt die vom Staat oder einer von ihm ermächtigten Stelle verliehene Auszeichnung, die unter anderem aufgrund eines Studienganges verliehen wird (von Büren, N 1 zu Art. 1 Abs. 2 lit. a aUWG; Troller, S. 930). Bei der Bezeichnung «dipl. Arch. HTL» handelt es sich nun nicht «nur» um eine Berufsbezeichnung, sondern um einen Titel im eigentlichen Sinne, das heisst um eine «Auszeichnung», oder eine «ehrvolle Bezeichnung des Standes» (dazu von Büren, a.a.O. N 1). Davon geht auch der Bundesgesetzgeber aus, welcher in diesem Zusammenhang systematisch den terminus technicus «Titel» gebraucht (Art. 59 Abs. 3 BBG; Art. 2 der VO über die Berufsbildung, SR 412.101; V des EVD vom 8. Oktober 1980 über bestimmte Titel für Absolventen von Höheren Technischen Lehranstalten (Titelverordnung HTL), SR 412.107.1, AS 1980 S. 1697; ferner für ETH-Titel Art. 46 und 70 der ETH-Verordnung, SR 414.13).

b) Die Frage der Gestaltung der den HTL-Absolventen zu verleihenden Titel ist stets streitig gewesen und hat den Gesetzgeber schon mehrfach beschäftigt. Auf diese Vorgeschichte ist hier nicht mehr einzutreten. Es kann diesbezüglich auf die ausführlichen Darstellungen im Entscheid BGE 93 II 135 sowie im vorinstanzlichen Urteil verwiesen werden (§ 161 GVG).

Zur Zeit gilt die Regelung gemäss Art. 59 Abs. 3 BBG in der Fassung von 1978:

«Wer die Abschlussprüfung an einer vom Bund anerkannten Höheren Technischen Lehranstalt bestanden hat, darf die Bezeichnung 'Ingenieur HTL' öffentlich führen. Für Ausbildungsrichtungen, in denen die Bezeichnung 'Ingenieur HTL' nicht gebräuchlich ist, bestimmt das Departement den Titel.»

Heranzuziehen ist demnach die «Verordnung des EVD vom 8. Oktober 1980 über bestimmte Titel für Absolventen von Höheren Technischen Lehranstalten (Titelverordnung HTL)» (SR 412.107.1; AS 1980, 1697), welcher in Art. 1 unter dem Marginale «Zulässige Titel» bestimmt:

«Wer die Abschlussprüfung in einer Ausbildungsrichtung an einer vom Bund anerkannten Höheren Technischen Lehranstalt bestanden hat, ist berechtigt, folgenden Titel öffentlich zu führen:

a) in der Ausbildungsrichtung «Hochbau» (Architektur) den Titel 'Architekt HTL'.

. . .»

Damit ist abschliessend definiert, welchen Titel der Beklagte zu tragen berechtigt ist: Er lautet: «Architekt HTL». Wird dieser Titel verändert, konkret mit dem Zusatz «dipl.» versehen, dann handelt es sich nicht mehr um einen «zulässigen Titel» im Sinne von Art. 59 Abs. 3 BBG, der demzufolge auch nicht im Berufs- und Titelverzeichnis des BIGA gemäss Art. 2 lit. c der VO über die Berufsbildung vom 7. November 1979 (SR 412.101) aufgenommen wird. Diese Rechtslage ist ein

deutig. In diesem Sinne entschied das Bundesgericht bereits unter der Herrschaft des BBG von 1963 (BGE 93 II 143 E. 3a: «Damit ist eindeutig festgelegt, welche Bezeichnung das Gesetz für Absolventen höherer Technischer Lehranstalten der erwähnten Ausbildungsrichtungen mit Rücksicht auf die gegensätzlichen Interessen anderer Berufsstände als angemessen erachtet. Dass es keinen Absolventen einer höheren technischen Lehranstalt zwingt, von der ihm vorbehaltenen Bezeichnung Gebrauch zu machen, heisst keineswegs, es gestatte ihm, unter beliebigen anderen Titeln oder Berufsbezeichnungen aufzutreten.»). Es liegen keine Gründe vor, heute anders zu entscheiden, da es auch anlässlich der jüngsten Gesetzesrevision in den eidgenössischen Räten mit aller Klarheit zum Ausdruck gekommen ist, dass man das Kürzel «dipl.» den Hochschulabsolventen vorbehalten wollte, wie auch das Gutachten Marti zugestehet und im vorinstanzlichen Urteil detailliert auseinandergesetzt worden ist. Insbesondere verstösst diese Regel nicht gegen die Handels- und Gewerbefreiheit, wie das Gutachten Marti behauptet, weshalb es nicht am Platze ist, den klaren Willen des Gesetzgebers mit Hilfe teleologischer und verfassungskonformer Auslegung ins Gegenteil zu verkehren. Auch der Gutachter bestätigt, dass die Handels- und Gewerbefreiheit im Interesse von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr eingeschränkt werden darf. Treu und Glauben im Geschäftsverkehr verlangen aber gerade nach einer klaren Regelung des Bundes über die Titel in den von ihm geregelten Bildungsbereichen. Es bleibt somit dabei, dass der dem Beklagten zustehende Titel «Architekt HTL» lautet, der dem ETH-Absolventen zustehende Titel aber «dipl. Arch. ETH». Andere zulässige Titel im Sinne der Bundesgesetzgebung gibt es nicht. Offen bleiben kann im übrigen, inwieweit es zulässig ist, dass es sich eingebürgert hat, Architekten mit vollständigem ETH-Studium, jedoch ohne Abschluss, mit dem Titel «Architekt ETH» zu bezeichnen (Gutachten Marti, S. 10/11). Wenn sich die HTL-Absolventen dadurch diskriminiert fühlen, dass sie in Anlehnung an den «Architekten-ETH» für Absolventen einer HTL-Ausbildung, jedoch ohne Abschluss gehalten werden könnten, so wäre es ihnen, allenfalls dem STV, vorbehalten, gegen derartige Praktiken sich zur Wehr zu setzen. Schliesslich wird durch die eidgenössische Regelung der Titel auch nicht die Rechtsgleichheit verletzt (so der Beklagte). Richtig ist, dass HTL- und ETH-Absolventen auf dem Baumarkt als Konkurrenten auftreten. Das heisst aber nicht, dass das Gebot der Rechtsgleichheit im Interesse der Wettbewerbsneutralität verlange, dass sich die HTL-Absolventen ebenfalls den Titelzusatz «dipl.» beifügen dürfen. Rechtsgleichheit heisst nicht, Ungleiches gleich zu behandeln, was aber der Beklagte letztlich fordert, wenn er Titelbestandteile für sich reklamiert, welche von Gesetzes wegen den ETH-Absolventen vorbehalten sind, denn Tatsache ist, dass eine HTL- der ETH-Ausbildung nicht gleichgesetzt werden kann, weshalb notwendigerweise auch die Titel unterschiedlich gestaltet sein müssen. Wie aber der Unterschied im Titel zu gestalten ist, ist Sache des Gesetzgebers. Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Ausbildung ist es im übrigen generell nicht möglich, Wettbewerbsneutralität zu schaffen, denn es liegt in der Natur der Sache begründet, dass der ETH-Absolvent einen Vorteil daraus ziehen kann, dass er einen Hochschulabschluss hat, sein Mitbewerber aber nicht. Darin liegt der vom Beklagten angezogene Konkurrenznachteil, nicht in der Ausgestaltung des Titels.

4. a) Das Bundesgericht hat im bereits mehrfach zitierten einschlägigen Entscheid 93 II 135 mit ausführlicher Begründung entschieden, dass es im Sinne der Generalklausel von Art. 1 Abs. 1 aUWG gegen Treu und Glauben verstösst, wenn HTL-Absolventen «unter beliebigen anderen Titeln oder Berufsbezeichnungen» auftreten, die vom Gesetz nicht vorgesehen sind, insbesondere wenn es darum geht, im «Drang der Technikumsabsolventen nach oben» im Titel die Abgrenzung zu den Ingenieuren und Architekten mit Hochschulbildung zu verwischen. Wie nämlich unter dem Regime des BBG von 1963 der Titel «Ingenieur-» bzw. «Architekt-Techniker HTL» vernünftigerweise nur dieser Abgrenzung diene, was aber einige HTL-Absolventen nicht hinderte, den Bestandteil «Techniker» in ihrem Titel wegzulassen (dies der Ausgangspunkt des Entscheides BGE 93 II 135, hier bes. S. 143 ff.), so wollte der Gesetzgeber auch in der Neufassung des BBG von 1978 mit dem Titel «Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» eine deutliche Grenze zum Hochschulabsolventen ziehen und letzterem die ergänzende Bezeichnung «dipl.» vorbehalten. Wenn sich der Beklagte gleichwohl den Titel «dipl. Arch. HTL» beilegt, dann ist darin mit der Vorinstanz ein Verstoß des Beklagten im Sinne von Art. 2 UWG zu bejahen.

b) Es liegt aber auch ein Verstoß gegen das Lauterkeitsgebot im Sinne von Art. 3 lit.c UWG vor, denn die Verwendung des unzutreffenden (weil nicht Art. 59 Abs. 3 BBG entsprechenden) Titels «dipl. Arch. HTL» ist geeignet, den Anschein besonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu erwecken, nämlich den Anschein eines Hochschulabschlusses. Es geht nicht darum, ob die Kennzeichnungen «ETH» und «HTL» für sich allein unterscheidungskräftig sind oder nicht, und ob dadurch ausgeschlossen wird, dass eine Verwechslung von ETH- mit HTL-Architekten stattfindet, wie der Beklagte geltend macht. Massgebend ist, dass im Bereiche der Ingenieure und Architekten der Hinweis auf ein erhaltenes Diplom, beziehungsweise das Kürzel «dipl.» den akademischen Titel kennzeichnet. Es ist Allgemeingut, dass der «dipl. Ing. ETH» und der «dipl. Arch. ETH» eine qualifizierte, nämlich akademische Ingenieur- oder Architekturausbildung genossen und mit Erfolg abgeschlossen haben. Wird der HTL-Absolvent der Paralleltitel eines «dipl. Ing. HTL» oder «dipl. Arch. HTL» zugebilligt, so wird damit beim Nichtfachmann der Eindruck erweckt, der HTL-Absolvent habe zwar offenbar eine andere Schule besucht als die ETH in Zürich oder Lausanne, aber allemal eine technische Schule im Hochschulrang. Dieser Eindruck wäre jedoch irreführend, erst recht im französischen Sprachgebiet, wo die Kurzbezeichnungen der jeweiligen Ausbildungsstätten phonetisch sehr nahe beieinanderliegen (ETS-EPF). Es muss daher nach den Bestimmungen des UWG im Geschäftsverkehr auch vom Titel her klar bleiben, dass der Absolvent einer Höheren Technischen Lehranstalt keinen Hochschulabschluss hat. Wenn es auch zutreffen mag, dass, wie der Beklagte betont, der Silbe «dipl.» für sich allein kaum Unterscheidungsfunktion zukommt, so hat sie doch von Gesetzes wegen eine sehr bedeutende Unterscheidungskraft in Verbindung mit den Bezeichnungen Ingenieur und Architekt. Bei dieser Unterscheidung muss es bleiben. Es ist daher auch in diesem Punkte der Vorinstanz zu folgen, die im Verhalten des Beklagten einen Vorstoß im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit.c aUWG (bzw. Art. 3 lit.c UWG) erblickt, auf deren Erwägungen im übrigen verwiesen sei (§ 161 GVG; act. 36 S. 22 ff.).

5. Bei dieser Sachlage hat der Kläger Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit, auf Unterlassung und auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes gemäss Art. 9 UWG. Dispositiv Ziffer 1 des vorinstanzlichen Urteils ist daher zu bestätigen mit der Präzisierung, dass es konkret um den *Titel* des HTL-Absolventen geht, weshalb nicht notwendig erscheint, auch noch die Berufsbezeichnung im Dispositiv zu erwähnen. Im übrigen kann hinsichtlich der Frage der zutreffenden Sanktionen auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden, welche im Berufungsverfahren von keiner Seite kritisiert worden sind.

*Art. 1 Abs. 2 lit. c aUWG, Art. 72 BBG – «ING. HTL»*

- *Titelanmassung.*
- *Abus de titre.*

OG GL vom 25.5.1987, publ. im Amtsbericht des Regierungsrates und der Gerichte an den Landrat des Kantons Glarus 1987, S. 331.

Eine Titelanmassung im Sinne von Art. 72 BBG liegt nicht vor, wenn jemand in einem anlässlich eines Vorstellungsgespräches vorgelegten Lebenslauf angibt, eine Ausbildung als Ingenieur HTL abgeschlossen zu haben, und darin offenlegt, dass er an einer ausländischen HTL ausgebildet wurde und dort eine Prüfung abgelegt hat, denn er erweckt so nicht irgendwie den Anschein, er habe ein Studium an einer schweizerischen HTL absolviert und dort den Titel eines Ing. HTL verliehen erhalten.

*Art. 3 lit. d aUWG – «SUPER SHOT»*

- *Das Inverkehrbringen von sklavisch nachgemachten Modellbausätzen, Verpackungen, Bau- und Betriebsanleitungen für ferngesteuerte Rennwagenmodelle ist unlauter.*
- *La mise en circulation de copies serviles d'éléments à assembler de voitures de course téléguidées, de leurs emballages, des indications de montage et des modes d'emploi est déloyale.*

ER i.s.V. am KGer ZG vom 16. März 1988.

Die Gesuchstellerinnen vertreiben in der Schweiz Modellbausätze japanischer Herkunft unter der Marke Tanja. Die Gesuchsbeklagte brachte ein ferngesteuertes

Rennwagenmodell aus Taiwan auf den Markt, dessen Modellbausatz inkl. Verpackung und Bauanleitung dem Originalprodukt von Tamja haargenau nachgebildet war, wobei einzig das Markenzeichen weggelassen wurde. Auf ein Gesuch vom 8. Dezember 1987 hin verbot der Einzelrichter im summarischen Verfahren Import und Verkauf der Kopie aus Taiwan. Hierauf wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt.

*Der Einzelrichter zieht in Erwägung:*

1. Die Gesuchstellerinnen machen nicht geltend, der von ihnen vertriebene bzw. hergestellte Modellbausatz «super shot» sei in der Schweiz marken- oder modellrechtlich geschützt. Sie stützen ihr Begehren denn auch ausschliesslich auf die Bestimmungen des UWG.

2. Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgerebahren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 nUWG). Unlauter handelt gemäss Art. 3 lit.d nUWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen.

Die Gesuchstellerinnen werfen der Gesuchsbeklagten vor, sie importiere eine Raubkopie des Modellbausatzes «super shot» (ferngesteuertes Rennwagenmodell) und sie begehe dadurch unlauteren Wettbewerb.

Die Nachahmung einer Ware, selbst die sklavische, ist gemäss Art. 3 lit.d nUWG (= Art. 1 Abs. 2 lit.d aUWG) nur unzulässig, wenn sie unlauter ist, d.h. gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstösst. Im Wettbewerb dürfen die Ergebnisse fremder Mühe und Arbeit grundsätzlich von jedem Konkurrenten mitbenützt werden, sofern sie nicht durch die Sondergesetze (PatG, MSchG, MMG) geschützt sind (vgl. schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1981, S. 172 mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall fehlt, wie einleitend erwähnt, der spezialrechtliche Schutz. Den Begehren der Gesuchstellerinnen kann daher nur dann Aussicht auf Erfolg beschieden sein, wenn die Gesuchstellerinnen glaubhaft machen können, bei dem von der Gesuchsbeklagten vertriebenen Produkt handle es sich um eine genaue Nachahmung, welche mit dem Zweck hergestellt worden sei, den guten Ruf des Konkurrenzzeugnisses in schmarotzerischer Weise auszubeuten (vgl. dazu BGE 104 II 334 mit Hinweisen). Die Gesuchstellerinnen haben im weiteren darzutun, dass ihnen bei nicht sofortigem Rechtsschutz nicht leicht wiedergutzumachender Schaden oder Nachteil droht (Art. 14 nUWG in Verbindung mit Art. 28c bis 28f ZGB).

Beim Vergleich der Verpackungen der beiden Modellbausätze stellt man fest, dass diese in Grösse, Form und Farbgebung haargenau übereinstimmen. Auch die bildlichen Wiedergaben des Modellautos und deren Anordnungen auf den Verpackungen sind identisch. Die blickfangmässige hervorgehobene Bezeichnung «super shot»

auf den Deckeln der Verpackungen sind sowohl von der Plazierung als auch vom Schriftbild her absolut deckungsgleich. Bei der von der Gesuchsbeklagten vertriebenen Produkteverpackung fehlt einzig die Bezeichnung «Tamiya». Auch ein sorgfältiger Betrachter hat mithin Mühe festzustellen, dass es sich bei den beiden Erzeugnissen um verschiedene Produkte handelt. Vergleicht man die beiden Bau- und Betriebsanleitungen, stellt man sofort fest, dass diese in allen Teilen identisch sind. Sogar Fehler der deutschen Wiedergabe der Bauanleitung finden sich in beiden Ausführungen, so z.B. auf den S. 3:

«Die Forme des A-Anschluss ist je nach Fabrikat verschieden».

Der einzige Unterschied ist der, dass in der Bau- und Betriebsanleitung zum Produkt der Gesuchsbeklagten die Bezeichnung «Tamiya» konsequent weggelassen wurde. Auch die Bauteile, die zusammengesetzt das gleiche Modellauto ergeben, sind – mit Ausnahme des Motors – die gleichen und in der Schachtel ähnlich angeordnet verpackt. All dies führt zur Feststellung, dass das eine Produkt offensichtlich eine sklavische Nachahmung des andern ist. Die Übernahme der Ausstattung ist aber keineswegs durch die Herstellungsweise und den Gebrauchszweck des in Frage stehenden Erzeugnisses bedingt. Der Nachahmer wollte offensichtlich vom Markterfolg des andern in schmarotzerischer Weise profitieren, was wettbewerbsrechtlich verpönt ist.

3. Die Gesuchsbeklagte vertritt zu Unrecht den Standpunkt, es lasse sich nicht feststellen, welches der beiden Produkte das Originalerzeugnis sei. Zum einen lässt sich beim Vergleich der beiden Bau- und Betriebsanleitungen unschwer feststellen, dass die Anleitung zum Bau des Produktes der Gesuchsbeklagten die Kopie sein muss. Auf S. 20 der Anleitung zum Bau des «Tamiya-Produktes» ist z.B. folgendes abgedruckt:

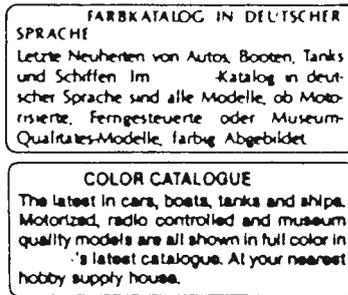
TAMIYA FARBKATALOG IN DEUTSCHER  
SPRACHE

Letzte Neuheiten von Autos, Booten, Tanks  
und Schiffen. Im Tamiya-Katalog in deut-  
scher Sprache sind alle Modelle, ob Moto-  
risierte, ferngesteuerte oder Museum-  
Qualitates-Modelle, farbig Abgebildet.

TAMIYA COLOR CATALOGUE

The latest in cars, boats, tanks and ships.  
Motorized, radio controlled and museum  
quality models are all shown in full color in  
Tamiya's latest catalogue. At your nearest  
hobby supply house.

In der Anleitung zum Bau des Konkurrenzproduktes ist auf der gleichen S. 20 das Folgende abgedruckt:



Aus dem Vergleich dieser Passagen ergibt sich klar, dass der Nachahmer lediglich die Bezeichnung «Tamiya» wegliess und den übrigen Text vollständig übernahm. Zum andern wird, wie die Gesuchsbeklagte in ihrer Vernehmlassung ausdrücklich festhält, «der Tamiya-Bausatz zu Fr. 498.–, der Taiwan-Bausatz jedoch um Fr. 250.– (je nach Händler) verkauft». Es widerspräche jeder Lebens- und Geschäftserfahrung, wenn derjenige, der vom Markterfolg eines andern profitieren will, sein nachgeahmtes Erzeugnis zum fast doppelten Preis des Originalproduktes anböte. Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, dass das von der Gesuchsbeklagten vertriebene Produkt die Nachahmung darstellt. Dass den Gesuchstellerinnen durch den weiteren Verkauf dieses Erzeugnisses nicht leicht ersetzbarer Schaden oder Nachteil droht, liegt auf der Hand. Der Schaden, der droht, wäre in einem späteren Prozessverfahren nicht leicht beweisbar, also nicht leicht ersetzbar, liesse sich doch kaum ausmachen, wieviele Originalprodukte mehr verkauft worden wären, wenn die Raubkopie nicht existiert hätte. Dass die Gesuchstellerinnen angeblich ihr Produkt in Zukunft nicht mehr vertreiben wollen, ist eine durch nichts belegte Behauptung der Gesuchsbeklagten. Dem Begehren der Gesuchstellerinnen ist daher in Bestätigung der superprovisorischen Verfügung vom 10. Dezember 1987 zu entsprechen. Den Gesuchstellerinnen ist gestützt auf Art. 14 nUWG in Verbindung mit Art. 28 e Abs. 2 ZGB Frist zur Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren anzusetzen.

#### Art. 6 UWG – «KUNDENKREIS»

- *Kenntnisse aus dem Einblick in den Kundenkreis eines Unternehmens fallen unter den Schutz des Geschäftsgeheimnisses (E. 3).*
- *Wer als Arbeitgeber das von seinem Arbeitnehmer rechtswidrig erlangte Geheimnis verwertet, handelt wider Treu und Glauben (E. 4b).*
- *La connaissance de la clientèle d'une entreprise, acquise par un employé, fait partie des secrets d'affaires protégés (c. 3).*
- *L'employeur qui exploite un secret découvert illicitement par son travailleur agit contrairement à la bonne foi (c. 4 b).*

Beschluss KassGer ZH v. 16.9.1988 (mitgeteilt von RA Dr. M. Streuli-Youssef).

Die Klägerin, die auf dem Gebiet von Spezial-Metalldecken-Systemen tätig ist, stellte auf den 1. Januar 1982 P.S. als Verkaufs- und Projektsachbearbeiter an. Im Arbeitsvertrag vom 10. Dezember 1981 wurde ein Konkurrenzverbot vereinbart, worin S. anerkannte, durch seine Tätigkeit wesentliche Einblicke in fachtechnische Spezialgebiete, Kundenkreis und andere Geschäftsgeheimnisse der Arbeitgeberin zu erhalten, und er sich verpflichtete, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses während 2 Jahren sich jeder konkurrenzierenden Tätigkeit zu enthalten, insbesondere weder auf eigene Rechnung ein Konkurrenzgeschäft zu betreiben, noch in einem solchen tätig zu sein oder sich daran zu beteiligen. Das Konkurrenzverbot wurde mit der Sanktion einer Konventionalstrafe verbunden. Ende Juli 1986 kündigte P.S. das Arbeitsverhältnis auf Ende 1986, wurde aber in der Folge von der Klägerin unter Lohnfortzahlung bis Ende November 1986 von der Arbeit freigestellt. Am 1. Januar 1987 wurde er Geschäftsführer bei der Beklagten, einer am 13. November 1986 gegründeten Aktiengesellschaft für Ausbausysteme und Fensterbau. Per 3. März 1987 wurde er sodann deren einzelzeichnungsberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat.

Mit Klage vom 21. April 1987 forderte die Klägerin von P.S. die Zahlung einer reduzierten Konventionalstrafe. Sodann stellte sie im Januar 1988 beim Einzelrichter im summarischen Verfahren das Begehren, der Beklagten bis längstens bis zum 30. November 1988 zu verbieten, für ihr Angebot an Metalldeckenverkleidungen und Innenausbaustrüben zu werben oder werben zu lassen, Offerten dafür zu verfassen, Vertragsverhandlungen zu führen, diesbezügliche Aufträge anzunehmen oder bereits angenommene Aufträge auszuführen; das Verbot sollte schon vorher dahinfallen, falls P.S. nicht mehr bei der Beklagten beteiligt, noch bei ihr oder für sie tätig sei. Der Einzelrichter erliess nach Durchführung einer Verhandlung am 15. Februar 1988 das angebehrte vorsorgliche Verbot. Die Beklagte rekurrierte an das Obergericht, welches den Rekurs mit Beschluss vom 28. April 1988 guthiess. Dieses ging davon aus, dass Einblicke des Arbeitnehmers in den Kundenkreis des Arbeitgebers nicht zu den Geschäftsgeheimnissen gehörten, und dass die Verwertung solches Wissens auch nicht unter die Generalklausel falle. Auch seien die strengen Voraussetzungen für die Realisierung des vertraglichen Konkurrenzverbotes gemäss Art. 340b Abs. 3 (Interesseabwägung) OR nicht gegeben.

Das Kassationsgericht heisst die Beschwerde der Klägerin gut. Aus den Erwägungen:

3. Im folgenden machen die Beschwerdeführerin in verschiedener Hinsicht geltend, der angefochtene Entscheid verletze klares materielles Recht, indem die Vorinstanz zu Unrecht die Anwendbarkeit des UWG verneint habe.

Die Vorinstanz hat zunächst eine Berufung der Beschwerdeführerin auf Art. 6 des neuen UWG (nUWG; in Kraft seit 1. März 1988; AS 1988 I, S. 223 ff.) abgelehnt, weil es vorliegend nicht um die Verwertung von Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnissen, sondern um die Verwendung von Kenntnissen gehe, welche sich aus dem Einblick des Arbeitnehmers in den Kundenkreis des Arbeitgebers ergäben. Die Beschwerdeführerin hält dem – unter Hinweis auf ZR 85 Nr. 67 – entgegen, die Information über die Bedürfnisstruktur von Kunden, um die es hier gehe, gehöre klarerweise zu den durch Art. 6 nUWG geschützten Geschäftsgeheimnissen. Indem

die Vorinstanz die Anwendung des UWG abgelehnt habe, habe sie daher zum Nachteil der Beschwerdeführerin klares Recht verletzt.

Die Auffassung, wonach Kenntnisse aus dem Einblick in den Kundenkreis eines Unternehmens nicht unter den Schutz des Geschäftsgeheimnisses fallen sollen, verletzt tatsächlich klares Recht. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das dem vorliegenden Verfahren zugrundeliegende Konkurrenzverbot ausdrücklich davon spricht, dass Seger durch seine Tätigkeit wesentliche Einblicke in fachtechnische Spezialgebiete, «Kundenkreis und andere Geschäftsgeheimnisse der Firma» erhalte und durch die Verwendung dieser Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte. Der Einblick in den Kundenkreis wurde also als ein Anwendungsfall der Kenntnisnahme von Geschäftsgeheimnissen aufgefasst. Es entspricht denn im weiteren auch der in der Literatur zu Art. 1 Abs. 2 lit. g des alten UWG (aUWG) vom 30. September 1943 – welche Bestimmung inhaltlich durch Art. 6 nUWG nicht verändert wurde (vgl. BBl. 1983, II, S. 1071) – einhellig vertretenen Auffassung, dass Kundenlisten in den Bereich des Geschäftsgeheimnisses fallen (vgl. von Büren, Kommentar UWG, N. 7 zu Art. 1 Abs. 2 lit. f und g, S. 157; Treadwell, Schutz von Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnissen im schweiz. Wettbewerbsrecht, Zürich 1956, S. 21; ebenso Druey, Geheimsphäre des Unternehmens, Basel u. Stuttgart 1977, S. 134). Nach Troller (Immaterialgüterrecht, 3. A., S. 419) fallen unter den Begriff der geschützten Geheimnisse Kenntnisse, die selber und unmittelbar nutzbringend verwendet werden können, wie etwa Kenntnisse über Bezugsquellen oder Abnehmerkreise; diese Kenntnisse verlieren ihren besonderen Wert, wenn sie allen Konkurrenten zur Verfügung stehen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 162 StGB (in der Fassung gemäss Art. 21 aUWG) fallen unter den strafrechtlichen Begriff des Geschäftsgeheimnisses «informations qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial» (BGE 109 Ib 56, 103 IV 284 m.w.H.; vgl. auch Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil I, 3. A., S. 146). Einzig die Formulierung von Art. 340 Abs. 2 OR könnte zu Zweifeln Anlass geben, indem hier vom Einblick in den Kundenkreis einerseits und in Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse andererseits die Rede ist; dazu kann aber auf den Entscheid des Obergerichtes in ZR 85 Nr. 67, Erw. 2b verwiesen werden, wo überzeugend ausgeführt wird, dass der Einblick in den Kundenkreis bzw. in die Bedürfnisstruktur von Kunden eines Unternehmens gleichzusetzen ist dem Einblick in ein Geschäftsgeheimnis (a.a.O., S. 174, 1. Sp.). Besteht somit kein Zweifel daran, dass Kenntnisse dieser Art den Bestimmungen über das Geschäftsgeheimnis im Sinne des Wettbewerbsrechts unterliegen, so beruht die gegenteilige Auffassung der Vorinstanz auf einer Verletzung klaren materiellen Rechts, was zur Gutheissung der Beschwerde und zur Aufhebung des angefochtenen Entscheides gestützt auf § 281 Ziff. 3 ZPO führt.

4. Da die Sache spruchreif ist und sich überdies eine beförderliche Behandlung aufdrängt, ist der neue Entscheid durch das Kassationsgericht – an Stelle und mit Kognition der Rekursinstanz – zu treffen (§ 291 ZPO).

a) Zunächst stellt sich die Frage, ob bzw. inwieweit das neue UWG vom 19. Dezember 1986 auf den vorliegenden Fall zur Anwendung gelangt. Dieser Erlass enthält keine eigene Übergangsbestimmung, weshalb Art. 1 SchIT ZGB Anwendung

findet. Danach ist grundsätzlich jede Rückwirkung ausgeschlossen, d.h. die rechtlichen Wirkungen von Tatsachen, die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts eingetreten sind, werden auch nachher gemäss den Bestimmungen des alten Rechts beurteilt. Ob im heutigen Zeitpunkt die Voraussetzungen zum Erlass des anbegehrt vorsorglichen Verbotes gegeben sind, beurteilt sich somit einerseits – soweit es um Tatbestände geht, die sich vor dem 1. März 1988 verwirklicht haben – nach altem, andererseits – für nach dem 1. März 1988 eingetretene Tatbestände – nach neuem Recht. Immerhin kommt dieser Unterscheidung keine praktische Bedeutung zu weil sich die Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen im wesentlichen – d.h. abgesehen von hier nicht interessierenden Ausnahmen – durch das neue Recht nicht geändert haben (vgl. BBl. 1983 II, S. 1082).

b) Nach dem unter Erw. 3 vorstehend Ausgeführten fällt die Verwertung von Kenntnissen aus Kundenlisten unter den Tatbestand von Art. 6 nUWG bzw. Art. 1 Abs. 2 lit. g aUWG. Dass die Beschwerdegegnerin derartige Kenntnisse effektiv verwendet, erscheint als hinreichend glaubhaft dargetan, und die Einwendungen der Beschwerdegegnerin, wonach Seger gar keinen Einblick in den Kundenkreis der Beschwerdeführerin habe erlangen können, weil ein eigentlicher Kundenkreis nicht bestehe, scheidet schon an der ausdrücklichen Erwähnung des Kundenkreises im Sinne eines Geschäftsgeheimnisses im erwähnten Konkurrenzverbot. Ferner ist glaubhaft gemacht, dass die Beschwerdegegnerin in treuwidriger bzw. unrechtmässiger Weise vom der Kundenkreis der Beschwerdeführerin Kenntnis erlangt hat, indem sie sich das unter Vertragsverletzung preisgegebene Wissen und die Beziehungen Segers zunutze macht, in der Absicht, den Zweck des Konkurrenzverbotes zu ihren Gunsten zu vereiteln, und im Wissen, dass ein Konkurrenzverbot nur unter besonders strengen Voraussetzungen vollstreckt werden kann (vgl. die Erwägungen des Einzelrichters).

Da sich das klägerische Begehren demnach auf einen der gesetzlich geregelten Spezialtatbestände abstützen lässt, stellt sich die weitere Frage nicht mehr, ob eine auf die Generalklausel gestützte Massnahme auf Beseitigung nur unter den strengen Voraussetzungen von Art. 340b Abs. 3 a.E. OR erlassen werden könnte. Insbesondere verweist Art. 14 nUWG u.a. auf Art. 28c ZGB; danach genügt die *Glaubhaftmachung* des Anspruchs; nur im Zusammenhang mit der Verletzung durch periodische erscheinende Medien werden überdies besondere Voraussetzungen an ein vorsorgliches Verbot bzw. eine vorsorgliche Beseitigung geknüpft. Da sich der Anspruch – unter Vorbehalt der nachfolgend noch zu prüfenden weiteren Einwendungen der Beschwerdegegnerin – nach summarischer Prüfung der Rechtsfragen somit jedenfalls nicht als aussichtslos erweist, ist er vorsorglich zu schützen (BGE 108 II 72 E. 2a, m.w.H.).

c) Zu den von der Beschwerdegegnerin vor Vorinstanz vorgetragenen Einwendungen ist folgendes festzuhalten:

Unbegründet ist die Behauptung, es fehle an einem Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin am Erlass einer vorsorglichen Massnahme, weil nicht glaubhaft gemacht sei, dass seitens der Beschwerdegegnerin ein Verhalten drohe, welches eine künftige Verletzung ernstlich befürchten lasse. Mit der Glaubhaftmachung wettbewerbsrechtlicher Verstösse in der Vergangenheit spricht die natürliche Vermutung

für eine andauernde Gefahr auch in Zukunft; es wäre damit jedenfalls Sache der Beschwerdegegnerin, konkret darzutun, dass eine solche künftige Gefahr nicht vorliegt (vgl. dazu Urs Schenker, Die vorsorgliche Massnahme im Lauterkeits- und Kartellrecht, Diss. Zürich 1984, S. 36 ff.).

Was die Voraussetzung des nicht leicht ersetzbaren Nachteils betrifft, so kann auf die zutreffenden und überzeugenden Erwägungen des Einzelrichters verwiesen werden. Ob im übrigen die mit P. S. vereinbarte Konventionalstrafe übermässig und daher sittenwidrig ist, wie die Beschwerdegegnerin geltend macht, ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Auch hinsichtlich der Frage der Verhältnismässigkeit kann auf den erstinstanzlichen Entscheid verwiesen werden. Dasselbe gilt schliesslich, soweit die Beschwerdegegnerin den Standpunkt einnimmt, die Beschwerdeführerin habe durch Zuwarten den Anspruch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme verwirkt; auch hier kann auf die zutreffenden Erwägungen der ersten Instanz und allgemein auf den Grundsatz verwiesen werden, wonach eine Verwirkung (bzw. der Tatbestand des Rechtsmissbrauchs) jedenfalls dann nicht eintritt, wenn der Antragsteller die Zeit nicht untätig vergehen liess, sondern versuchte, seinen Anspruch auf andere Weise durchzusetzen (vgl. Schenker, a.a.O., S. 87). Im vorliegenden Fall fällt das zunächst von Beschwerdeführerin gegen P.S. angestrebte Verfahren in Betracht, von welchem sich die Beschwerdeführerin versprechen durfte, dass es Seger bzw. die Beschwerdegegnerin von weiteren unzulässigen Konkurrenzierungen abhalten würde.

5. Zusammenfassend ergibt sich, dass in Abweisung des Rekurses die Verfügung des Einzelrichters vom 15. Februar 1988 zu bestätigen ist.

#### *Art. 13 lettre d LCD; art. 21 et 154 CPS - «FERRARI 250 GTO»*

- *Il n'existe pas de risque de confusion entre une voiture ancienne, créée en nombre restreint et individualisée, et une réplique relativement bon marché, présentée comme telle par la publicité (c. 5).*
- *Lorsque la confusion entre l'original et la réplique n'est pas possible, le vendeur de celle-ci n'a pas à s'inquiéter de ce que ses véhicules pourraient être revendus comme authentiques et le délit de mise en circulation de marchandises falsifiées ne peut être réalisé.*
- *Keine Verwechslungsgefahr zwischen einem alten Automodell, welches in begrenzter Zahl und individualisiert erstellt wurde, und einer relativ billigen Nachbildung, welche als solche in der Publizität bezeichnet wird (E. 5).*
- *Wenn keine Verwechslung zwischen dem Original-Modell und der Nachbildung möglich ist, braucht der Verkäufer der Nachbildung sich nicht darum zu kümmern, dass diese nachgebildeten Automodelle als Originale weiterverkauft werden könnten und er ist wegen Inverkehrbringen von gefälschter Ware nicht strafbar.*

Jugement du Tribunal de police (13ème chambre) de Genève du 6 mai 1988, dans la cause Ferrari S.p.A. et Ministère public c/F., S. et G.<sup>1</sup>

5. Il est reproché en substance à W F d'avoir commis une autre infraction à l'art. 13 d LCD pour avoir en 1984 fait construire ou commencé de construire par G G des répliques de Ferrari 250 GTO avec l'intention de les commercialiser notamment en Suisse.

W F reconnaît également ces faits mais leur conteste tout caractère pénal sous l'angle de l'art. 13 d LCD.

L'ordonnance de condamnation fait état de ce que les répliques fabriquées ou projetées par W F pouvaient être confondues avec des authentiques pour le public qui pouvait croire faussement que ces véhicules étaient d'origine FERRARI.

Les débats devant le Tribunal ont toutefois laissé apparaître qu'aucun client intéressé par une Ferrari 250 GTO ne pouvait prendre une réplique pour une originale.

En effet, il est notoire que seuls 39 modèles originaux de Ferrari 250 GTO ont été créés. Chacun de ces modèles a un numéro de châssis déterminé et connu. Cela est notamment attesté par la documentation versée à la procédure par W F.

Par ailleurs, le prix d'un véhicule original est sans comparaison possible avec celui d'une réplique.

De surcroît, la publicité émise par W F à propos de ses répliques ne laisse planer à ce propos aucun doute. Ses véhicules sont bien des répliques et non des originaux.

Certes la forme générale des répliques est approximativement la même que celle des Ferrari 250 GTO d'origine, étant précisé que leur forme variait déjà d'un modèle à l'autre.

Toutefois cette similitude dans la forme ne permet pas de retenir qu'il existe un risque de confusion entre les répliques et les originaux pour les raisons déjà indiquées ci-dessus (numéro de châssis, prix, publicité).

A ce propos, il convient de souligner que, si la forme peut effectivement jouer un rôle dans le risque de confusion pour des produits courants et actuels tels des montres ou des sacs, tel n'est pas le cas s'agissant de répliques de produits anciens créés en un nombre restreint et individualisés.

Le seul fait d'ajouter sur les répliques la marque originale FERRARI et le sigle ne crée pas non plus une confusion avec les modèles originaux. Par contre cette apposition est illicite comme déjà indiqué puisqu'elle laisse entendre, faussement en l'espèce, qu'il existe un lien commercial entre FERRARI et F.

Ainsi en l'espèce la confusion entre les marchandises et l'activité des parties ne provient pas des constructions de répliques en tant que telles mais uniquement de ce que les documents publicitaires reproduisent la marque et le sigle original protégé de FERRARI et que les répliques portent ce sigle et cette marque.

De ce fait W F doit être libéré de l'infraction qui lui est reprochée, étant toutefois rappelé que si ces faits ne tombent pas sous le coup de la disposition pénale de

---

<sup>1</sup> F. avait interjeté appel, mais l'action pénale s'est éteinte par suite de son décès.

l'article 13 d LCD, son auteur peut s'exposer à des poursuites sur le plan civil fondées sur l'article 1 LCD dont le champ d'application est plus large que l'article 13 LCD. Le Tribunal n'a toutefois pas à se prononcer à ce propos.

6. Il est également reproché à W F de s'être rendu coupable de tentative de mise en circulation de marchandises falsifiées (article 21 et 154 CP) pour avoir tenté de mettre en circulation des contrefaçons de voitures Ferrari 250 GTO en devant présumer que la qualité de l'imitation était de nature à permettre une revente ultérieure du véhicule en le donnant faussement pour authentique.

W F conteste cette infraction.

Selon l'article 154 CP, celui qui intentionnellement aura mis en vente ou en circulation des marchandises contrefaites, falsifiées ou dépréciées, en les donnant pour authentiques, non altérées ou intactes, sera puni pénalement.

En l'espèce l'ordonnance de condamnation ne reproche pas à W F d'avoir donné ses véhicules pour authentiques mais d'avoir su ou dû prévoir la possibilité pour l'acquéreur de revendre à des tiers la marchandise comme authentique.

La jurisprudence a effectivement précisé à propos des articles 153 et 155 CP, que n'est pas punissable celui qui informe l'acquéreur qu'il s'agit d'une contrefaçon; par contre l'infraction est réalisée lorsque l'auteur sait ou peut se douter que l'acquéreur revendra la marchandise à des tiers en la faisant passer pour authentique (ATF 85 IV 22; JT 1959 IV 56; SJ 1987 p. 55; FJS 1193 p. 9-10).

Cette jurisprudence peut également s'appliquer à l'article 154 CP.

En l'espèce non seulement W F indiquait bien dans sa publicité que ses véhicules n'étaient pas authentiques mais encore, comme cela a été déterminé ci-dessus (chiffre 5), la confusion n'est pas possible. Par conséquent W F n'avait pas à s'inquiéter de ce que ses véhicules pourraient être revendus comme authentiques.

La conclusion eût été différente si les répliques avaient porté sur des produits courants et actuels.

Pour l'ensemble de ces raisons W F doit être libéré de l'infraction de tentative de mise en circulation de marchandises falsifiées.

## VII. Buchbesprechungen

Centre de droit de l'entreprise de l'Université de Lausanne «CEDIDAC»: la nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale. Travaux de la journée organisée le 10 mars 1988 à l'Université de Lausanne. Publication «CEDIDAC», No 11, Lausanne. 125 pages. Fr. 75.-.

Cet institut, instrument remarquable, se consacre à la formation continue, à la recherche et à la documentation, en particulier dans les domaines du droit intéressant les entreprises industrielles et commerciales. Il se devait donc d'organiser une journée d'étude quelques jours après l'entrée en vigueur de la nouvelle LCD, puis de publier les cinq exposés présentés.

Après une brève préface, due au professeur François Dessemontet, l'ouvrage contient ces exposés, suivis du texte de la nouvelle loi et d'une bibliographie générale.

Le professeur Edmond Martin-Achard, ancien Bâtonnier, expose en quelque sorte en guise d'introduction «*les principes généraux de la nouvelle loi*». Il s'agit-là de la synthèse de la partie générale du commentaire de la nouvelle LCD publié presque simultanément.

Le professeur Bernard Dutoit étudie ensuite «*les nouveaux délits de concurrence ou le droit à la poursuite de son ombre*». Il traite successivement de «la réclame comparative parasitaire» (art. 3 litt. e), des «prix d'appel» (art. 3 litt. f), des «ventes agressives» (art. 3 litt. h), du «dénigrement des prix» (art. 3 litt. a), de «la réclame trompeuse concernant les prix, l'entreprise ou la raison de commerce» (art. 3 litt. b), de «la tromperie par des primes» (art. 3 litt. g) et de «l'incitation à la rupture de contrat» (art. 4 litt. a) – étant précisé que «l'exploitation d'une prestation d'autrui» (art. 5) et «l'utilisation de conditions commerciales abusives» (art. 8) ont à cette journée d'étude fait l'objet d'exposés particuliers (v. ci-après). Sont particulièrement instructives les réflexions sur la réclame comparative parasitaire et sur les prix d'appel. Spécialiste du droit comparé, le professeur Bernard Dutoit apporte, en outre, aux juristes suisses d'intéressants éléments du droit étranger et rappelle les travaux des colloques de droit comparé qui furent consacrés à ces thèmes et publiés dans «Comparativa», respectivement No 19 et 7, colloques organisés par le Centre universitaire de droit comparé de Lausanne et l'Association suisse d'étude de la concurrence. La répression de la pratique des prix d'appel provoqua, on s'en souvient, des débats passionnés au Parlement; l'interprétation de la disposition nouvelle ne sera en tout cas pas aisée . . . En introduction à son analyse de ces dispositions nouvelles (pages 17-18), le professeur Bernard Dutoit insiste avec force sur la valeur évidente de la clause générale, ce nonobstant l'augmentation de 10 à 22 des cas donnés à titre exemplatif dans la loi: «En matière de concurrence déloyale, le droit court toujours après son ombre, ou plus exactement derrière l'imagination des concurrents qui ne sont jamais en reste pour passer entre les mailles du filet législatif. C'est pourquoi la clause générale constitue le pilier indispensable de toute loi sur la concurrence déloyale.»

Le professeur François Perret étudie ensuite l'une des nouvelles clauses exemptatives (art. 5): «*la protection des prestations*» et cela en des termes fort critiques

et, notamment, au regard de la protection que pourra accorder la future LDA. Le poids de ces remarques est d'autant plus grand que l'auteur est l'un des meilleurs spécialistes de ce sujet. Autre clause exemplative nouvelle: l'utilisation de conditions commerciales abusives (art. 8). Elle est remarquablement analysées par le professeur François Dessemontet sous le titre: «*le contrôle judiciaire des conditions générales*», ce qui donne aux lecteurs l'occasion de lire en première partie des pages pénétrantes sur le droit privé des conditions générales, en Suisse et à l'étranger. En seconde partie, l'art. 8 est analysé avec minutie. Faute d'une loi spéciale sur les conditions générales ou d'une loi générale sur la protection des consommateurs, cet article 8 deviendra une norme essentielle de notre droit, autorisant un contrôle judiciaire abstrait des conditions générales, c'est-à-dire un système supérieur à l'actuel recours à l'art. 2 CCS. Et il conclut (page 87): «. . . nous croyons aussi que l'article 8 LCD va revigorer la jurisprudence de droit civil sur les conditions générales. Le Parlement a voulu appuyer les timides avancées du Tribunal fédéral dans le domaine des clauses insolites. Nul doute que les juridictions inférieures reprendront avec vigueur les arguments fondés sur le droit privé, du moment que les débats aux Chambres fédérales viennent de souligner avec quelle défaveur les honnêtes gens considèrent l'abus des conditions générales dans la vie des affaires.» – et cela après avoir encore examiné les sanctions: nullité absolue ou relative, totale ou partielle.

La meilleure des lois ne serait rien sans un encadrement judiciaire adéquat, d'où il fallait examiner aussi «*les actions en justice*». C'est l'objet du dernier exposé, dû au soussigné, ancien Bâtonnier et ancien président de la Ligue internationale du droit de la concurrence. Cet exposé traite des actions civiles et des actions pénales, y compris la compétence, la qualité pour agir et pour défendre, la prescription, les mesures provisionnelles.

Jaques Guyet

*Cherpillod, Ivan*: La fin des contrats de durée. Publication CEDIDAC No 10, Lausanne 1988. 275 pages. Fr. 75.–.

Après avoir examiné la notion de contrat de durée, l'auteur analyse les problèmes soulevés par la fin de ces contrats nommés et des contrats sui generis: durée maximale du contrat, résiliation, changements dans la personne de l'un des cocontractants, violation du contrat. Dans une seconde partie, l'auteur s'attache plus particulièrement à trois contrats sui generis: représentation exclusive, licence de brevet et licence de savoir-faire.

Nul doute qu'une telle étude, clairement présentée et fort bien documentée, rendra de précieux services aux praticiens.

Jaques Guyet

*Graz, Dominique: Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises, Etude de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle en droit suisse, en droit communautaire et selon l'accord de libre-échange Suisse-CEE. Travaux et recherches du Centre universitaire de droit comparé de Lausanne, Comparativa No 37, librairie Droz 1988. 215 pages. Fr. 60.-.*

Cet ouvrage fort remarqué a valu à son auteur le soutien de l'AELE et du Conseil de l'Europe. Il est d'une clarté et d'une écriture remarquables. Cet ouvrage est tout à fait d'actualité à la veille de l'achèvement du marché unique de la CEE, complété par la création de «l'espace économique européen» réunissant les pays de la CEE et de l'AELE; il mérite une large audience même en dehors de Suisse.

Dans la première partie de son ouvrage, M. Dominique Graz rappelle les fondements: la protection de la propriété intellectuelle et le problème de la territorialité de cette protection, puis le contenu et la portée de l'accord de libre-échange Suisse-CEE avec l'importante question (controversée) de l'applicabilité directe de cet accord selon la jurisprudence suisse (l'arrêt «OMO») est à nouveau critiqué, mais est soulignée ensuite l'évolution de cette jurisprudence) et communautaire.

Dans la seconde partie. M. Dominique Graz étudie le principe de l'épuisement dans les droits nationaux puis sur le plan international. Enfin ce principe est encore exposé dans le cadre des unions économiques particulières: CEE, accord de libre-échange Suisse-CEE et AELE. L'auteur insiste pour une interprétation dynamique et extensive de cet accord Suisse-CEE et pour son application directe.

Enfin, en annexe, sont publiés des extraits du traité de Rome et de l'accord de libre-échange et un tableau de la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse et de la Cour de justice des CE en matière d'épuisement des droits de la propriété intellectuelle, ainsi qu'une précieuse bibliographie.

Pour l'auteur, le point essentiel est celui de la territorialité du principe de l'épuisement du droit, plus précisément quel territoire prendre en considération: le territoire suisse (ou d'un autre pays de l'AELE) ou l'espace économique formé par les pays de la CE et ceux de l'AELE (liés à la CE par des accords parallèles de libre-échange)? Ne conviendrait-il pas d'appliquer tout d'abord l'épuisement international globalement à tous les pays de l'AELE puis ensuite entre eux et la CE, avec évidemment quelques restrictions ne s'agissant pas encore là d'un véritable marché international. Il conclut (pages 191-192):

«Pour ce qui concerne les échanges entre la Suisse et la CEE, on admet, si l'on veut respecter le but de l'Accord Suisse-CEE, que ses dispositions sur la libre circulation des marchandises nécessitent aussi de limiter l'exercice des droits de propriété intellectuelle. Le principe de l'épuisement tel qu'il est défini et appliqué par la Cour de justice des Communautés est par conséquent dans une large mesure transposable aux relations commerciales régies par l'Accord Suisse-CEE. Cette solution est aussi valable pour les accords de libre-échange conclus par la CEE avec les autres Etats membres de l'AELE, pour autant que ces pays accordent un effet direct à l'accord qui les lie à la CEE.

En outre, la reconnaissance du principe de l'épuisement dans le cadre des échanges entre la CEE et les pays de l'AELE sera précieuse lorsque la CEE

parviendra à unifier le droit de la propriété intellectuelle; l'adoption à cette occasion d'une clause d'épuisement limitée au territoire du Marché commun ne devrait en aucun cas empêcher un épuisement dans le cadre des accords de libre-échange; sans quoi, le droit communautaire serait en effet contraire aux dispositions de ces accords qui suppriment les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent.

Enfin, l'évolution de la Communauté européenne nous paraît rendre inévitable une plus grande intégration, sous une forme ou sous une autre, de la Suisse dans le Marché commun. Aussi nous permettons-nous de formuler l'espoir qu'aussi bien les particuliers que la CEE et les Etats liés par l'Accord Suisse-CEE seront à même de profiter des droits qui leur sont garantis par cet accord et de les faire respecter.»

Jaques Guyet

*Martin-Achard, Edmond*: la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD). Collection juridique romande, Payot Lausanne. 160 pages, Fr. 49.-.

Le professeur Edmond Martin-Achard, ancien président de la Ligue internationale du droit de la concurrence et ancien président de l'Association suisse d'étude de la concurrence (son groupe suisse), ancien Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Genève, nous a donné là un commentaire de la nouvelle loi dont il faut souligner la profondeur de la réflexion et l'intérêt pour les praticiens.

Mais il ne s'agit pas uniquement d'un commentaire de la nouvelle loi: l'auteur va bien au-delà. En effet, après avoir exposé dans une introduction la justification de cette nouvelle loi, abrogeant et remplaçant la loi sur la concurrence déloyale du 30 septembre 1943, l'auteur nous expose brillamment dans une «partie générale» les problèmes de la concurrence déloyale, c'est-à-dire de la lutte pour la concurrence loyale. Sur une quinzaine de pages, il aborde successivement: a) Origine de l'expression concurrence déloyale; b) A propos de la notion de la LCD; c) Les prix; d) Règles déontologiques (les usages); e); La morale commerciale; f) Les excès de la concurrence; g) Que veut assurer le législateur; h) Quelques définitions de la concurrence déloyale; i) Le rôle du juge.

Nous relèverons dans cette partie générale quelques points. L'auteur approuve l'abandon par la jurisprudence (ATF 107 II 293) du «Leistungsprinzip», doctrine qu'il avait toujours combattue. L'auteur souligne l'importance des usages honnêtes et des règles déontologiques qui les expriment et à cette occasion rend un hommage justifié à l'influence de la France dans la rédaction du droit conventionnel, en particulier l'art. 10bis CUP; il remarque aussi: «Si la France est, comme on l'a dit, la patrie de la propriété intellectuelle, elle est également la créatrice de la notion de la concurrence déloyale et, par la même, des règles applicables pour en assurer le respect». Les réflexions sur la morale commerciale, le but du législateur suisse et le rôle du juge, démontrent la profondeur de la pensée philosophique de l'auteur; il

s'était déjà exprimé là-dessus, exemples jurisprudentiels à l'appui, dans un article paru au JT 1977 I p. 34 ss: «La notion de la concurrence déloyale».

Comme le rappelle l'auteur, l'application de la clause générale par les tribunaux se révéla souvent décevante (le message du Conseil fédéral l'avait bien souligné), faisant en définitive preuve de trop de retenue et d'un libéralisme excessif et ceci, faut-il le dire, tandis que les plaideurs montraient trop de timidité ou pas assez d'imagination dans leur argumentation. En fin de ce compte-rendu, quant à cette partie générale de l'ouvrage, nous citerons cet extrait de la page 31: «Ce que la LCD apporte, c'est, nous semble-t-il, une conception plus positive de la concurrence dont la loi veut imposer la loyauté. La LCD visait plutôt les «mauvais garçons» de la lutte économique. La loi nouvelle s'arrêtera moins à la condamnation de ces derniers qu'à l'affirmation de la nécessité du strict respect des règles de la bonne foi par l'ensemble de ceux qui se trouvent mêlés directement ou indirectement à la concurrence (en définitive, la sanction des mauvais garçons s'imposera d'autant plus). La loi veut créer un nouvel état d'esprit plus positif donc, dans le sens d'un respect plus marqué du concurrent et du public, ce dernier étant invité à se considérer comme un partenaire directement intéressé à la concurrence, titulaire de droits incontestables mais soumis également à des devoirs.

Le rôle de plus en plus grand que joue le consommateur dans les problèmes que pose la lutte économique justifie que l'on envisage une extension de la notion de la déloyauté». Autre apport, l'auteur le relève aussi, l'intérêt désormais de la reconnaissance de la qualité pour agir des associations de consommateurs.

Il conclut cette partie générale par un appel aux magistrats (page 32):

«La jurisprudence qui sera rendue sur la base de la nouvelle loi sera suivie avec intérêt. Nos tribunaux trouveront peut-être un second souffle dans l'étude et l'application de la LCD, à défaut de découvrir souvent dans la loi nouvelle des indications facilitant leur décision. Le juge en restera à l'application des règles de la bonne foi, liée à une notion mieux affirmée de la confiance que l'on peut s'attendre à voir respectée dans l'intérêt des concurrents et du public. Il trouvera peut-être, nous allons le voir, dans les exigences du bon fonctionnement de la concurrence et de sa clarté, des motifs pour se montrer plus exigeant.

La «partie spéciale» commente article par article la nouvelle loi (pages 33 à 117), en la comparant au droit antérieur, en se référant à la jurisprudence, à la doctrine (en particulier à la journée d'étude du CEDIDAC) et, au besoin, aux travaux parlementaires. Ce commentaire à la fois d'un praticien expérimenté et d'un enseignant de la concurrence déloyale nous donne un précieux outil de travail. Ça et là sont rappelés certains principes théoriques fondamentaux et sont données s'il le faut des observations sur la jurisprudence antérieure.

L'ouvrage s'achève par une bibliographie et le texte de la loi et des ordonnances d'exécution (indication des prix, valeur litigieuse déterminante, liquidations).

*Pasche, Jean-Daniel*: La protection des armoiries fédérales et de l'indication «Suisse». Collection de travaux publiés par la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, série juridique, No 25. Editions Ides et Calendes, Neuchâtel 1988. 110 pages. Fr. 60.-.

Ce très intéressant ouvrage étudie dans ses deux premières parties, d'une part la protection des armoiries fédérales, d'autre part la protection de l'indication «Suisse», de lege lata. Après un bref historique, l'auteur analyse le droit conventionnel, puis le droit suisse et les traités bilatéraux. Des éléments de droit comparé, allemand et français, de même que la protection à l'étranger sont aussi abordés.

La troisième partie de l'ouvrage traite de la protection de lege ferenda des armoiries fédérales et préconise une révision complète de la loi du 5 juin 1931, simultanément à la révision en cours du droit des marques et du droit des indications de provenance.

Cet ouvrage fort bien documenté sera sans doute appelé à rendre de grands services dans un domaine jusqu'ici peu connu et peu étudié en doctrine, en dépit de son intérêt juridique et de l'importance économique du symbole de l'origine suisse. Son lecteur ne sera pas déçu. Il orientera certainement les futurs travaux législatifs, qui porteront sur la protection des indications directes et indirectes de provenance, sans parler de ceux déjà avancés de révision totale de la loi sur les marques. Il y aura lieu pour le législateur de décider le maintien ou non d'une réglementation extrême de l'usage des armoiries fédérales, alors même qu'elles constituent aussi une indication indirecte de provenance.

Jaques Guyet

*Vogel, Louis*: Droit de la concurrence et concentration économique, Etude comparative. Editions Economica, Paris. Collection Droit des Affaires et de l'Entreprise, 1988. 427 pages. FF. 195.-.

Ce très important ouvrage, préfacé par le professeur Berthold Goldman, a valu à son auteur le prix Jacques Lassier décerné tous les deux ans par la Ligue Internationale du Droit de la Concurrence; cet ouvrage a été couronné par la Chancellerie des Universités de Paris (Prix Dupin Aîné), l'Université de Paris II et la Fondation Internationale pour l'Enseignement du Droit des Affaires.

Sa première partie a pour titre: «Le besoin de contrôle: le degré de concentration, facteur de la qualification juridique»; la seconde partie: «L'essor du contrôle: l'opération de concentration, objet de la qualification juridique»; la troisième partie: «Le destin du contrôle: l'opération de concentration, catégorie juridique?». Les systèmes juridiques étudiés sont ceux de la CEE, la France, l'Allemagne et les Etats-Unis.

Ainsi que l'écrit le professeur Berthold Goldman dans sa préface:

«... l'ouvrage de M. Louis Vogel suscite et nourrit la réflexion sur la nature, l'objet et l'autonomie des règles de droit économique qui gouvernent les con-

centrations d'entreprises. Il apporte ainsi, au-delà de la richesse de l'information et de l'analyse, une contribution fondamentale à la théorie générale du droit de la concurrence: nul doute que des générations d'étudiants et de chercheurs viennent désormais y puiser une perspective véritablement juridique sur la concurrence, moteur de l'économie de marché.»

Jaques Guyet

*Jung, Alfred:* Der Schutz von geographischen Herkunftsangaben im multi- und bilateralen europäischen Vertragsrecht sowie im EG-Recht.

In dieser ausserordentlich gründlichen und umfassenden Dissertation der Hochschule St. Gallen geht der Verfasser der Frage nach, ob geographische Herkunftsbezeichnungen schutzwürdig sind und wie ein allfälliger Schutz am besten auszugestalten wäre. Er sieht die wesentlichen Beeinträchtigungen der Herkunftsbezeichnung nicht allein in unrichtigen Angaben, sondern namentlich in anlehenden Bezugnahmen und in Aufweichungen durch Anrainer- und Lizenzproduktion, die Benutzung für minderwertige Produkte und die Monopolisierung durch Marken und Firmen. Eingehend wird sodann der heute kaum mehr zeitgemässe Schutz durch die Pariser Verbandsübereinkunft, das Madrider Herkunftsabkommen und das Stresaer Käseabkommen dargestellt, der durch das zwar effiziente, aber nur von wenigen Staaten ratifizierte Lissaboner Ursprungsabkommen ergänzt wird.

Wesentliche Fortschritte im Schutzniveau sieht der Verfasser in den bilateralen Verträgen des sog. neuen Typs, welche Deutschland im Jahre 1960 mit Frankreich und im Jahre 1967 mit der Schweiz abgeschlossen hat. Diese Verträge, die seither durch viele weitere bilaterale Verträge ergänzt worden sind, kommen den Wünschen nach einer umfassenden Sicherung geographischer Angaben sehr entgegen. Der Verfasser schlägt denn auch zu Recht vor, diese Verträge zu vermehren, um deren territorialen Geltungsbereich weiter auszudehnen. Mittelfristig würde sich aus diesen Verträgen ein standardisierter EG-Schutzvertrag herauschälen, und die Gemeinschaft könnte zusätzliche Verträge mit anderen europäischen Staaten abschliessen, wie dies bereits mit Österreich der Fall ist. Da wesentliche Verbesserungen des internationalen Schutzes durch eine Revision der Pariser Verbandsübereinkunft kaum erreichbar sein dürften, wäre damit mindestens in Europa ein einheitliches Schutzniveau erzielbar.

Ein anderes Schutzkonzept basiert auf dem Institut der Gewährleistungsmarke, das auch für geographische Herkunftsbezeichnungen zur Verfügung gestellt werden könnte. Dieses System ist zwar administrativ und finanziell etwas aufwendiger, aber dafür flexibler und wirkungsvoller. Es ermöglicht dem Inhaber, im Benutzungsreglement genaue Anforderungen hinsichtlich Produktionsort und Qualität festzulegen. Durch die Anforderung des Gegenrechts könnten voraussichtlich auch weitere Staaten auf ein solches Schutzsystem verpflichtet werden.

Die vielfältigen Anregungen und Kritiken des Autors zeigen, welcher weitere Weg zum Schutz von Herkunftsangaben noch zu gehen ist. Dabei sind nicht nur die

«Sünden der Vergangenheit» zu bewältigen, sondern es sind leider auch heute noch viele Vorurteile abzubauen, welche einer wirksamen Verteidigung aller geographischen Angaben entgegenstehen.

Lucas David

*Kernprobleme des Patentrechtes*, Festschrift zum einhundertjährigen Bestehen eines eidgenössischen Patentgesetzes (herausgegeben vom Institut für gewerblichen Rechtsschutz / INGRES in Zürich), Bern 1988 (X + 548 S.).

Nach dem Urheberrecht (1983) hat nun auch das schweizerische Patentrecht seine Zentenariums-Festschrift; sie reiht sich in Aufmachung und Inhalt (wie auch im stolzen Preis!) würdig an die Vorgängerin (100 Jahre URG; Rezension in SMI 1984, S. 409 ff.) an.

Die insgesamt 28 Beiträge, von denen hier nur ein Teil wenigstens erwähnt werden kann, sind in sechs Abschnitte gegliedert:

- *Die Ursprünge* enthält nebst einer Darstellung der kantonalen Patentgesetze aus der Feder von *P.-A. Morand* u.a. Beiträge von *M. Pedrazzini* über die Entwicklung des Erfindungsbegriffs und von *M. Rehbinder* über die Arbeiternehmererfindung.
- *Die Erfindungen* geht nach einem allgemeinen Beitrag (Patentanspruch und Erfindung) von *A. Briner* auf die einzelnen technischen Gebiete ein. Besonders aktuelle sind die Artikel von *O.A. Stamm* (Biotechnologische Erfindungen) und von *R.G. Briner* (Informatik-Erfindungen).
- *Die Schutzvoraussetzungen* werden im dritten Abschnitt behandelt. Während *R. Egli* die Formal- und Sachprüfung und *E. Caussignac* die Vorprüfung und die Beschwerde darstellen, befassen sich *Th.* und *M. Ritscher* mit der Crux der meisten Patentnichtigkeitsprozesse: dem fiktiven Fachmann als Massstab des Nichtnaheliegens.
- *Der Rechtsschutz* ist Gegenstand des vierten Abschnitts, der vor allem die prozessführenden Anwältinnen und Anwälte interessieren dürfte. *M.J. Lutz* (Die vorsorgliche Massnahme) und *L. David* (Schadenersatz) widmen sich zwei alten und doch immer wieder neuen Problemkreisen; *F. Vischer*, der Vater des am 1. Januar 1989 in Kraft getretenen IPRG, stellt das IPR des Immaterialgüterrechtes unter besonderer Berücksichtigung des Patentrechtes dar.
- *Die Schweiz und die Welt* zeigt die internationalen Patentrechtsbezüge unseres Landes auf: *R. Grossenbacher* (PVÜ), *P. Braendli* (EPÜ), *A. Bogsch* (OMPI), *F. Curchod* (PCT) und *J.-L. Comte* (Internationale Harmonisierung des Patentrechts) sind die berufenen Autoren.
- Ein *Entscheidungsregister* von *D. Alder* rundet die Jubiläumsschrift ab. Es enthält nach Stichworten und nach Gesetzesartikeln geordnet einen Überblick über die patentrechtlichen Urteile aus BGE, BIZR und SMI von 1888 bis 1987. Das

Register dürfte – dies als Anregung an den Verlag – auch in Form der Separatausgabe einen Markt finden.

Die glückliche Verbindung von wissenschaftlicher Durchdringung und Praxisbezogenheit, die durchwegs gut verständliche Sprache der Autoren (leider gerade in juristischen Publikationen längst keine Selbstverständlichkeit mehr!) sowie das nützliche Entscheidungsregister machen die Jubiläumsschrift zu einem wichtigen Werkzeug des Patentrechtsjuristen werden lassen; den Ruf nach der längst fälligen Neuauflage des Grosskommentars Blum/Pedrazzini wird das Buch allerdings nicht zum Verstummen bringen.

Felix H. Thomann

*Nimmer, Melville B. and Gfeller, Paul Edward (Editors): International Copyright Law and Practice (21 jurisdictions, 1 looseleaf volume), Matthew Bender & Co. Inc. Albany, New York 12204 USA, 1988, US\$ 95.*

Die in Loseblatt-Sammlungen herausgegebenen Zusammenfassungen von Gesetzen und Rechtsprechungen in Spezialgebieten aus verschiedenen Ländern durch den Verlag Matthew Bender sind weltbekannt und brauchen nicht näher vorgestellt zu werden. Die vorliegende Sammlung über das Urheberrecht befasst sich mit der Gesetzgebung und Praxis in der EG, in Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Tschechoslowakei, Frankreich, BRD, Griechenland, Ungarn, Indien, Israel, Italien, Japan, Niederlande, Polen, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich, USA. Die Autoren sind Professoren und bekannte Spezialisten des Urheberrechts. Über Frankreich schreibt zum Beispiel Prof. Robert Plaisant, über Deutschland Adolf Dietz, über die Rechtsverhältnisse in der Schweiz Prof. François Dessemontet. Das Inhaltsverzeichnis ist für alle Länder gleich gestaltet, mit Ausnahme des EG-Rechts, welches durch Herman Cohen Jehoram und Charles Gilen behandelt wird; zunächst mit einem Überblick über das EG-Recht und die übernationale Geltung dieses Rechts; die anschließenden Abschnitte behandeln den freien Güterverkehr, das Wettbewerbsrecht unter besonderer Berücksichtigung von Art. 85 und 86 des EG-Vertrages und der einschlägigen Rechtsprechung über Urheberrecht. Die Inhaltsverzeichnisse der einzelnen Länderberichte enthalten vorerst eine Besprechung der verschiedenen Werkkategorien. Die Nachbarrechte und die Abgrenzung zu anderen gewerblichen Schutzrechten werden speziell behandelt. Als weitere «special problems» sind die Aspekte der Computersoftware, der vertraulichen Schreiben und der Portraits sowie der Slogans und der Reklame behandelt. Ausführlich sind die Kapitel über Schutzdauer, Inhaberschaft und Transfer, formelles Recht, zwischenstaatliches und konventionelles Recht, *droit moral*, Vorgehen bei Verletzungen ausgearbeitet.

Diese sehr interessante Sammlung ist speziell für eine rasche Orientierung der angelsächsischen Rechtspraktiker gedacht, aber auch für den schweizerischen Ratsuchenden sehr nützlich.

Christian Englert

### *VIII. Liste bibliographique*

- Boytha, György, Le droit international privé et la protection des droits d'auteur: analyse de certains points spécifiques. DA 1988 p. 422 à 438.
- Geller, Paul Edward, Les conflits de lois en matière de droit d'auteur: vers une harmonisation des analyses. DA 1989 p. 49 à 73.
- Guyet, Jaques, La protection contre la contrefaçon de marques en droit suisse. PI 1987 p. 37 à 48.
- Koumantes, Georges, Le droit international privé et la Convention de Berne. DA 1988 p. 439 à 453.
- Plasseraud, Y., Choix et protection des marques. PI 1989 p. 75 à 84.
- Publications de l'Institut de recherches en propriété intellectuelle Henri Desbois (IRPI), Paris:
  - Les licences de brevets et le droit communautaire, colloque du 29 mai 1985 à Paris (exposés de M. Berthold Goldman, M. René Goyer et M. Jacques Gaudin, et discussion; sous la présidence de Mme Rozès, Premier président de la Cour de cassation).
  - Droit d'auteur et droits voisins, la loi du 3 juillet 1985, colloque des 21 et 22 novembre 1985 à Paris (exposés de M. André Bourdalé-Dufau, MM. Jérôme Huet et André Lucas, Mme Denise Gaudel, M. André Françon, M. Robert Plaisant, et discussions; sous la présidence de M. André Françon, Président de l'IRPI et professeur à l'Université de Paris II puis de M. Jean Jonquères, Conseiller doyen de la Cour de cassation, et enfin de M. Pierre Leclercq, Directeur des Affaires civiles et du Sceau au Ministère de la Justice.
  - Parasitisme économique. Quelles solutions juridiques?, colloque du 13 mai 1987 à Paris, organisé par la Gazette du Palais et les Editions Techniques (introduction du Bâtonnier Guy Danet; exposés de M. M. Drancourt, Délégué Général de l'Institut de l'Entreprise: Le parasitisme économique, quels enjeux?, du professeur A. Françon: Parasitisme et droit des marques; du Professeur J.-M. Mousseron: Recherche-développement et parasitisme économique; du Professeur J. Azema: Parasitisme et distribution. Débat général, puis rapport de synthèse du Professeur J. Dupichot).

*IX. Mitteilung / Information**Colloque CEDIDAC du 3 novembre 1989 sur  
LA REVISION DU DROIT D'AUTEUR*

Le CEDIDAC – Centre du droit de l'entreprise de l'Université de Lausanne – organise, en collaboration avec l'Institut suisse de droit comparé, un colloque sur le droit d'auteur auquel participeront de nombreux spécialistes européens.

Le colloque se tiendra à l'Institut suisse de droit comparé à Lausanne (Suisse), vendredi 3 novembre 1989.

Les thèmes qui seront abordés sont les suivants:

- *le droit d'auteur en Suisse: les grands thèmes de la révision* par le professeur François Dessemontet
- *les œuvres d'employés et les œuvres commandées*, par M. Adolf Dietz
- *la protection des interprètes et autres droits voisins*, par le professeur André Françon
- *la reprographie*, par le professeur Paul Geller
- *la perception collective des redevances*, par le professeur Herman Cohen Jehoram

Langues: français, allemand, anglais.

Renseignements et inscriptions auprès de l'Institut suisse de droit comparé; Dorigny, CH-1015 Lausanne, Téléphone (021) 692 40 77.

## Unterschiedliche Anforderungen an schweizerische und europäische Patente\*

von Dr. Jean-Louis Comte, Fribourg

Das Thema umfasst zwei zusammenhängende Fragen:

1) Begründet die *Rechtssetzung* unterschiedliche Anforderungen an nationale und europäische Patente bezüglich ihrer Gültigkeit?

2) Stellt die *Rechtsprechung* bzw. die *Amtspraxis* unterschiedliche Anforderungen?

Selbstverständlich stehen hier nur diejenigen europäischen Anmeldungen und Patente zur Diskussion, die für die Schweiz und Liechtenstein wirksam sind.

### *I. Unterschiede in der Rechtssetzung*

Die erste Frage kann grundsätzlich mit «Nein» beantwortet werden; seit 1976 sind die Nichtigkeitsgründe des schweizerischen Rechts denjenigen im Europäischen Patentübereinkommen im wesentlichen angepasst. Abgesehen von redaktionellen Abweichungen – die vorwiegend auf Übersetzungsprobleme zurückzuführen sind – bestehen aber vier Ausnahmen, die allerdings mehr theoretische als praktische Bedeutung haben:

1) Für die *älteren Rechte* gilt nach dem Patentgesetz der sog. «prior claim approach», d.h. dass nur der in den Ansprüchen definierte Gegenstand eines nicht vorveröffentlichten Patents mit älterem Anmelde- oder Prioritätsdatum einem jüngeren Patent neuheitsschädlich entgegensteht. Beim Europäischen Übereinkommen ist es der ganze ursprüngliche Inhalt der veröffentlichten Anmeldung. Daher ist auch die Möglichkeit geschaffen worden, eine europäische Anmeldung, die wegen eines älteren Rechts keinen Erfolg hatte, oder ein europäisches Patent, das aus dem gleichen Grunde widerrufen wurde, in eine schweizerische Anmeldung umzuwandeln. M.W. ist bisher von dieser Möglichkeit kaum Gebrauch gemacht worden.

2) Die *Erweiterung* eines erteilten europäischen Patents ist kein Nichtigkeitsgrund, soweit sie nicht über den ursprünglichen Inhalt hinausgeht. Wenn nämlich

---

\* Leicht abgeänderte Fassung des am 31. Oktober 1989 an einer Veranstaltung des INGRES in Zürich gehaltenen Referates.

die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts oder das Amt in Bern – anlässlich eines Teilverzichts – irrtümlich eine solche Erweiterung zugelassen haben, so ist nicht einzusehen, warum der Inhaber mit dem Verlust seines Rechts – und vielleicht seines ganzen Rechts – bestraft werden müsste.

3) Bekanntlich ist eine *Neuheitsschonfrist* in bezug auf Offenbarungen vorgesehen, die durch einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Patentbewerbers oder durch eine Zurschaustellung an einer offiziellen internationalen Ausstellung erfolgt sind. In der Schweiz erstreckt sich diese Schonfrist nicht nur auf die 6 Monate vor dem Anmeldedatum (wie beim EPUe), sondern gegebenenfalls auch auf die 6 Monate vor dem Prioritätsdatum. Der Patentbewerber, der diese Schonfrist für seine Erstanmeldung im Ausland in Anspruch genommen hat, fällt also bei der Zweitmeldung in der Schweiz nicht der eigenen Guillotine zum Opfer!

4) Verfahren der *Therapie, Chirurgie und Diagnostik* sind gemäss der Sonderregel von Art. 2 Bst. b PatG von der Patentierung ausgenommen, während das EPUe sie als «nicht gewerblich anwendbar» gelten lässt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Unterschied mitverantwortlich ist für die bisher strengere Anwendung des Ausschlusses in der Schweiz, namentlich im Bereich der Diagnoseverfahren. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf das Bundesgerichtsurteil vom 21.9.82 «Verfahren zur Überwachung der Herztätigkeit» (BGE 108 II 221).

## II. Unterschiedliche Praxis der Ämter

Wenn wir die Anwendung der jeweiligen Vorschriften des materiellen Patentrechts durch die Ämter vergleichen, so kann im allgemeinen eine recht gute Übereinstimmung festgestellt werden; allerdings besteht eine wesentliche Ausnahme bei den Anforderungen an die Offenbarung der Erfindung in der Anmeldung.

– Nach den *Prüfungsrichtlinien des BAGE (X-53.3)* ist die Offenbarung «die Summe aller technischen Informationen, die der Fachmann in Ergänzung oder Abänderung des Standes der Technik braucht, um die Erfindung ausführen zu können». Bei der Prüfung wird also vorausgesetzt, dass der Fachmann den Stand der Technik – im Sinne von Art. 7 Abs. 2 PatG – kennt, wie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit (Art. 1 Abs. 2 PatG). «Die nachträgliche Nennung vorbekannter Tatsachen in der Beschreibung, im Zusammenhang mit der Offenbarung, hat keine Datumsverschiebung zur Folge» (X-533.5); sie geht nämlich nicht über die ursprüngliche Offenbarung hinaus. Das gleiche gilt übrigens, wenn der Stand der Technik in der Einleitung der Beschreibung aufgrund des Recherchenberichts ergänzt wird.

– Nach den *Beschwerdekammern* des EPA hingegen (vgl. Amtsblatt EPA 1987, S. 5 ff.) stehen dem Fachmann in dieser Sache lediglich diejenigen Informationen zur Verfügung, die er «dem Dokument selbst oder seinem allgemeinen Fachwissen entnehmen kann». Was «erst durch eine umfassende Recherche gefunden werden kann, ist nicht dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen».

– M.W. gibt es noch keine schweizerische Rechtsprechung zu dieser Frage.

### III. Erfindungshöhe bzw. erfinderische Tätigkeit

Dieser Abschnitt befasst sich mit dem wichtigsten und häufigsten Nichtigkeitsgrund, nämlich dem Fehlen der Erfindungshöhe bzw. der erfinderischen Tätigkeit, und zwar zunächst allgemein, dann spezifisch mit Bezug auf die sog. Aufgaben-erfindung und die Aufgabe als Beurteilungsgrundlage.

Die diesbezüglichen *Bestimmungen* des Europäischen Patentübereinkommens und des 1976 revidierten Patentgesetzes sind zwar verschieden formuliert: im Gesetz wird der Begriff «erfinderische Tätigkeit» nicht erwähnt und für seine Umschreibung ist eine negative Form gewählt worden: «Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7) ergibt, ist keine patentfähige Erfindung» (Art. 1 Abs. 2 PatG).

Die europäische Formulierung ist positiv: «Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt» (Art. 56 EPUe).

Dies sind aber redaktionelle Unterschiede; materiell besteht Übereinstimmung. Ob die negative Form Folgen für die Verfahrensregeln haben kann, werde ich später, im Zusammenhang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des BAGE untersuchen. Die erstrebte Übereinstimmung der Anforderungen ist auch aus den Erläuterungen in der Botschaft vom 24. März 1976 (S. 66) ersichtlich: «Eine Anpassung des schweizerischen Rechts in diesem letzten Punkt "(der erfinderischen Tätigkeit)" ist unerlässlich. Es muss vermieden werden, dass ein gültiges Patent erwirkt werden kann für einen Gegenstand, der nach europäischem Recht nicht patentfähig ist, oder umgekehrt».

Bei der *Rechtsprechung* ist ein umfassender Vergleich noch nicht möglich; es liegen wohl Entscheide der Beschwerdekammern des BAGE, aber m.W. noch keine Bundesgerichtsurteile zu Art. 1 Abs. 2 des neuen Rechts vor. Um die Änderungen zu erfassen, die beim Übergang zum neuen Recht notwendig oder wünschbar sind, scheint es mir nützlich zu sein, die Entwicklung der Anforderungen in den letzten hundert Jahren in grossen Zügen zu schildern.

#### 1) Rechtsprechung des Bundesgerichts

##### a) zum Patentgesetz von 1888

Schon in seinem ersten veröffentlichten Urteil – vom 12. Juli 1890 – zum ersten Patentgesetz hält das Bundesgericht fest, dass in Anlehnung an die deutsche Praxis verlangt werden soll, dass die patentierte Erfindung «das Erzeugnis einer über das Durchschnittsmass gewerblichen Könnens hinausgehenden geistigen Arbeit darstelle» . . . «Blosse Änderungen in der Form und in den Dimensionen, die gegenüber dem bereits Bekannten und Fabrizierten keine wesentliche Neuerung darstellen, können nicht als patentierbare neue Erfindungen angesehen werden». Es ist «ein schöpferischer Gedanke erforderlich, durch welchen ein neues technisches Ergebnis, eine von dem bisher Bekannten abweichende technische Wirkung ge-

schaffen wird». Allerdings kann «einer Erfindung der gesetzliche Schutz nicht versagt werden, weil das Mass geistiger Thätigkeit, welches zu ihrer Hervorbringung erforderlich war, ein geringes ist» (BGE 16, 595/96).

Das Bundesgericht hat also von Anfang an aus dem gesetzlichen Begriff «Erfindung» die doppelte Anforderung eines schöpferischen Gedankens und eines technischen Fortschritts abgeleitet und sich dabei auf die deutsche Praxis gestützt.

1894 hat das Bundesgericht den technischen Fortschritt in dem Sinne präzisiert, dass es sich «nicht bloss um untergeordnete Abänderungen, sondern wirklich um eine qualitative Verbesserung» handeln muss. Für die schöpferische Idee sind die Anforderungen geringer: «Ob die Neuerung eine Schöpfung von weittragender Bedeutung sei, oder bloss eine bescheidene Verbesserung enthalte, ist für die Frage, ob eine patentierbare Erfindung vorliege, ohne Belang» . . . «Im Zweifel, ob eine Erfindung oder bloss Handfertigkeit vorliege, ist für die Erfindung zu entscheiden» (BGE 20, 681/82). Am Anfang liegt also das Schwergewicht beim technischen Fortschritt und es gilt der Grundsatz «in dubio pro inventore», wie ihn die Beschwerdekammern des Amtes auch angewandt haben (PMMBl 1965 I 31/32).

In einem Urteil von 1900 finden wir bereits eine klare Umschreibung der Anforderungen: eine Erfindung setzt voraus «die Erreichung eines wesentlichen Fortschritts der Technik, eines technischen Nutzeffektes, durch neue, originelle Kombination von Naturkräften», zum Unterschied von «Konstruktionen, die . . . lediglich das Erzeugnis technischer Geschicklichkeit bilden» (BGE 26, 232).

Obwohl der technische Fortschritt als «wesentlich» bzw. «notable» bezeichnet wird, waren damals die Anforderungen sehr bescheiden, wie folgendes Zitat zeigt: «Hat der Beklagte durch seine besondere Konstruktionsweise eine funktionsfähige und wirtschaftlich verwendbare Maschine erzielt, so ist damit dem Erfordernis eines technischen Fortschritts genügt. Ein solcher liegt schon in der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse durch ein neues Befriedigungsmittel; ein besseres – vollkommeneres, billigeres usw. – Mittel muss es nicht sein» (BGE 38 II 286/87).

#### *b) zum Patentgesetz von 1907*

Unter dem Patentgesetz von 1907 wird die obengenannte Umschreibung des Erfindungsbegriffs mehrmals bestätigt (BGE 43 II 523; 48 II 293; 49 II 145). Sowohl für den technischen Fortschritt wie auch für die Erfindungshöhe sind die Anforderungen in den ersten Jahrzehnten immer noch bescheiden: «Ob die Neuerung von weitgehender Bedeutung ist oder nicht, ist unerheblich; ob das Mass geistiger Tätigkeit ein grösseres oder geringeres sei, ist unerheblich». Das Bundesgericht begründet dies mit dem Hinweis, dass «in der Schweiz ein Gebrauchsmusterschutz nicht besteht» (BGE 49 II 137/38).

1937 beschliesst das Bundesgericht, die beiden Anforderungen «höher zu spannen» (BGE 63 II 271), um eine Hemmung der technischen Entwicklung und eine Lähmung der Konkurrenz durch zu leicht erteilte Patente zu verhindern. Das Problem des fehlenden Gebrauchsmusterschutzes sei vom Gesetzgeber zu lösen. Der technische Fortschritt muss «innerhalb des betreffenden Gebiets wesentlich sein»; er wird in späteren Urteilen als «appréçiable» bzw. «erheblich» bezeichnet (BGE 63

II 278 bzw. 71 II 317). Das Gericht erkennt aber eine Wechselwirkung der beiden Anforderungen in dem Sinne, dass «ein kleiner Fortschritt durch besondere Erfindungshöhe aufgewogen werden muss» (BGE 69 II 424), dass ein «erheblicher technischer Fortschritt unter Umständen als Anzeichen für die Erfindungshöhe in Betracht fallen kann», dass aber «fehlende Erfindungshöhe sich nicht durch besonders erhebliche Bereicherung der Technik ersetzen lässt» (BGE 81 II 298).

1959 findet eine weitere Änderung der Rechtsprechung statt: der technische Fortschritt muss nur noch «klar erkennbar» sein («un progrès technique clairement démontré» – BGE 85 II 139 und 513). Auf Qualifikationen wie «wesentlich» bzw. «erheblich» u.dgl. soll verzichtet werden. Zur Begründung wird auf Art. 22 und 36 PatG hingewiesen, die für die speziellen Fälle der Zwangslizenzen ausdrücklich einen «namhaften technischen Fortschritt» verlangen, also höhere Anforderungen stellen als für die Patentierbarkeit schlechthin.

Auch bezüglich des Begriffs «Fachmann» haben die Anforderungen variiert. Am Anfang war vom «Durchschnittsfachmann» die Rede, dann vom «gut ausgebildeten Fachmann» (BGE 63 II 276). 1959 hat aber das Bundesgericht diese Unterscheidung aufgehoben und die beiden Begriffe als «deckend» bezeichnet, weil «der Durchschnittsfachmann eine gute Ausbildung hat» (BGE 85 II 139).

Man sieht also, dass unter dem PatG von 1907 die Anforderungen mehrmals geändert wurden. Ihre adjektivischen Qualifikationen entsprechen aber diesen Änderungen nicht immer.

Besonders hervorzuheben ist die prinzipielle Begründung der Erfindungshöhe im Bundesgerichtsurteil i.S. Bollhalter gegen Fleischer vom 31.5.55 (zitiert in BGE 89 II 109): «Zwischen dem, was man als vorbekannten Stand der Technik bezeichnet, und dem Bereich des Erfinderischen liegt . . . eine Zwischenzone, nämlich dasjenige, was der gut ausgebildete Fachmann, vom Stand der Technik ausgehend, mit seinem Fachwissen und Können weiterentwickeln und noch finden kann. Erst jenseits dieser Zwischenzone beginnt der Bereich des Erfinderischen, dessen Erreichung als Lohn die Gewährung eines Monopolrechts verdient».

Die Formulierung «was der Fachmann mit seinem Wissen und Können weiterentwickeln und noch finden kann» ist seither mehrmals übernommen worden und ist m.E. mitverantwortlich für die strengen Anforderungen der schweizerischen Gerichte. Sie verschiebt nämlich die Beurteilung der Erfindungshöhe auf die eher subtile Unterscheidung zwischen «finden» und «erfinden». Ich kenne nur einen Fall, bei dem diese Differenzierung erkennbar ist und dem üblichen Sprachgebrauch entspricht: In einem Verletzungsprozess standen zwei chemisch äquivalente, neue Verfahren zur Herstellung eines pharmazeutischen Wirkstoffes zur Diskussion, die sich nur durch den Einsatz je eines bestimmten Ausgangsstoffes unterschieden. Der eine dieser Stoffe war vorbekannt und hätte daher vom Fachmann durch fleissige Dokumentationsarbeit «gefunden» werden können; der andere hingegen war neu, d.h. noch inexistent und musste vom Fachmann zuerst «erfunden» werden, bevor er ihn überhaupt benutzen konnte. Aus diesem Grunde hat das Bundesgericht in einem nicht veröffentlichten Urteil vom 27.3.80 (W.Ltd. gegen S.AG) das patentierte Verfahren mit diesem Ausgangsstoff als erfinderisch betrachtet, das andere hingegen als nicht patentfähig. Letzteres konnte somit auch keine Nachahmung des anderen sein.

### c) Zum Patentgesetz von 1954

Unter dem Patentgesetz von 1954 hat die Rechtsprechung keine grossen Änderungen erfahren. Jedenfalls hat der klare Wunsch in der Botschaft vom 25.4.50, die Anforderungen an die Erfindungshöhe zu senken (BBl 1950 I 1000–1003), keinen Erfolg gehabt. Es scheint, dass das Bundesgericht mangels Änderung des Gesetzestextes keinen Anlass dazu hatte.

Erwähnenswert ist jedoch folgende Umschreibung der Anforderungen an die *Erfindungshöhe*, die m.E. etwas weniger streng erscheint als die oben genannte: Erfindungshöhe sei vorhanden, wenn die Leistung «nicht ohne weiteres schon von durchschnittlich ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Technik erbracht werden konnte» (BGE 102 II 371 mit Zitaten).

Beim *technischen Fortschritt* ist keine sachliche Änderung der Anforderungen festzustellen, obwohl teils von «klar erkennbarem» (BGE 92 II 51), teils aber noch von «wesentlichem» Fortschritt («progrès notable» – BGE 95 I 581; 98 Ib 399) die Rede ist.

Auch die *Wechselwirkung* zwischen Erfindungshöhe und technischem Fortschritt wird bestätigt und präzisiert: «Je bedeutender der technische Fortschritt ist, desto eher ist die Erfindungshöhe zu bejahen, und umgekehrt» (BGE 102 II 371 mit Zitaten).

Der Vollständigkeit halber sei hier noch ein Urteil erwähnt, in welchem der Begriff «*Stand der Technik*» differenziert wird: Der für die Neuheit massgebende Stand der Technik sei eine reine Fiktion; für die Beurteilung der Erfindungshöhe und des technischen Fortschritts hingegen sei auf die tatsächlichen Kenntnisse des Fachmanns abzustellen. Eine Publikation, die in Vergessenheit geraten und nur für die Zwecke des Prozesses wieder ausgegraben worden sei, könne hier nicht in Betracht gezogen werden (BGE 87 II 269/70). Diese Differenzierung wurde einige Jahre später stillschweigend fallengelassen: «Massgebend ist die Technik, die bis zum Stichtage im Inland offenkundig geworden oder im In- oder Auslande durch veröffentlichte Schrift- oder Bildwerke in einer für den Fachmann verständlichen Weise dargelegt worden war. Ob durchschnittlich gut ausgebildete Fachleute die offenkundig gewordene oder veröffentlichte Technik tatsächlich kannten oder hätten kennen sollen, ist unerheblich» (BGE 95 II 364).

## 2) Rechtsprechung der Beschwerdekammern des BAGE

### a) Zum Patentgesetz von 1954

Nun komme ich zur Rechtsprechung der Beschwerdekammern des BAGE, und zwar zunächst zum alten Recht.

Ganz allgemein fällt auf, dass die Beschwerdekammern sich von Anfang an möglichst eng an die Rechtsprechung des Bundesgerichts halten (PMMBl 1962 I 46) und immer wieder darauf verweisen und aufbauen. Dies gilt ganz besonders für die Anforderungen an die Patentwürdigkeit und speziell an die Erfindungshöhe, wie folgende Leitsätze zeigen:

- Übertragungen sind patentierbar, wenn wesentliche Schwierigkeiten oder bestehende Vorurteile zu überwinden waren (PMMBl 1964 I 15) oder wenn das Ergebnis überraschend ist (PMMBl 1964 I 12).

- Ein unerwarteter technischer Fortschritt ist ein Indiz für die Erfindungshöhe, aber auch ein besonders wichtiger Fortschritt vermag die gänzlich fehlende Erfindungshöhe nicht zu kompensieren (PMMBl 1973 I 31).

Als *Ergänzung* der Rechtsprechung sind folgende Leitsätze zu nennen:

- Die Zerlegung der Erfindungsdefinition in ihre Einzelmerkmale und der getrennte Vergleich dieser Elemente mit dem Stand der Technik ist in der Regel nicht statthaft; es sei denn, dass ausnahmsweise kein technischer oder patentrechtlicher Zusammenhang zwischen den Elementen erkennbar sei (PMMBl 1971 I 72).

- Anspruchsmerkmale ohne präzise und ursprünglich offenbarte Bedeutung fallen als Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem Stand der Technik ausser Betracht (PMMBl 1971 I 72).

#### b) Zum Patentgesetz nach der Revision von 1976

Aus der Rechtsprechung zum neuen Recht ist hervorzuheben:

- Die Auslegung der *Übergangsbestimmung* von Art. 143 PatG, für die am 1.1.78 hängigen Patentgesuche, wonach sich die Patentfähigkeit nach der «lex mitior» richtet (PMMBl 1979 I 62; 1981 I 79):

- die *Neuheit* ist also weiterhin nach altem Recht zu prüfen, weil dieses für die Offenkundigkeit – auf anderem Wege als durch Schrift- und Bildwerke – nur die nationale Neuheit verlangt;
- die *Erfindungshöhe* hingegen ist nach neuem Recht zu beurteilen, weil dieses günstiger ist.

Die Bezeichnung «Erfindungshöhe» wird, entsprechend der europäischen Terminologie, durch «erfinderische Tätigkeit» ersetzt. Da nun für das «nicht-naheliegen» bzw. die «non-évidence» weniger strenge Anforderungen gelten, sind alle Indizien und Kriterien des alten Rechts für die Erfindungshöhe weiterhin gültig (PMMBl 1979 I 62 und 1981 I 19); das Umgekehrte dagegen trifft nicht zu.

Der technische Fortschritt fällt als selbständige Voraussetzung weg; ist er aber überraschend, so ist dies nach wie vor ein Indiz für eine patentfähige Erfindung, namentlich bei Auswählerfindungen (PMMBl 1978 I 61).

Grosses Interesse fand ein Entscheid der Beschwerdekammern vom 27.8.81 (PMMBl 1981 I 89) mit folgendem Leitsatz: «Solange nicht nachgewiesen ist, dass sich die beanspruchte neue Erfindung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, kann sie als patentfähig betrachtet werden». Dieser Satz ist auf heftige Kritik gestossen (Stieger, SMI 1982, S. 7 ff.); nach meiner Überzeugung ist er aber im wesentlichen richtig, wenn auch eine differenziertere Formulierung und

insbesondere eine nähere Begründung wünschbar gewesen wären. Die Absicht der Beschwerdekammer dürfte wie folgt verstanden werden:

– Bei der *Neuheit* schafft Art. 7 PatG eine klare Vermutung: der Gegenstand des Patentgesuchs oder Patents hat als neu zu gelten, solange seine Zugehörigkeit zum Stand der Technik nicht nachgewiesen ist. Die Beweislast – mit all ihren rechtlichen Konsequenzen – liegt bei demjenigen, der die Neuheit bestreitet, sei es die Prüfungsstelle, der Einsprecher oder der Nichtigkeitskläger. *Er* hat nachzuweisen, was ab wann zum Stand der Technik gehört und die entsprechenden Beweismittel anzugeben. Ausserdem gehört es zu seiner *Begründungspflicht* zu zeigen, wie der genannte Gegenstand durch eine der Entgegenhaltungen inhaltsidentisch vorweggenommen wird.

– Was die *erfinderische Tätigkeit* angeht, so enthält Art. 1 Abs. 2 PatG durch seinen ausdrücklichen Verweis auf Art. 7 die gleiche Beweislastumkehr, und zwar in bezug auf den Stand der Technik, welcher hier der gleiche ist. Als Beurteilungsgrundlage hat daher der ganze Stand der Technik zu gelten, wie er von der bestreitenden Person nachgewiesen wurde, und nur das. Überdies hat die Person die Pflicht, ihren Einwand zu begründen und dabei sollte der Wortlaut des Art. 1 Abs. 2 herangezogen werden: Es muss angegeben werden, «*was sich in naheliegender Weise*» aus diesem Stand der Technik ergibt und inwiefern der genannte Gegenstand in dieser Zone des Naheliegenden enthalten ist. So ist m.E. der Entscheid der Beschwerdekammer zu verstehen und in Zukunft anzuwenden.

Im übrigen ist das Bundesgericht im Schneeketten-Urteil vom 12.9.83 (SMI 1984, 232) zu einer sehr ähnlichen Schlussfolgerung gekommen: «*Il n'appartient pas au titulaire du brevet de prouver la validité du droit revendiqué par lui, mais au demandeur en nullité de prouver la cause de nullité invoquée. . . . La Cour cantonale a donc pu, sans violer le droit fédéral, considérer qu'une preuve suffisante n'était pas apportée, ce dont le demandeur en nullité doit supporter les conséquences*».

#### *IV. Aufgabenerfindung und Aufgabe*

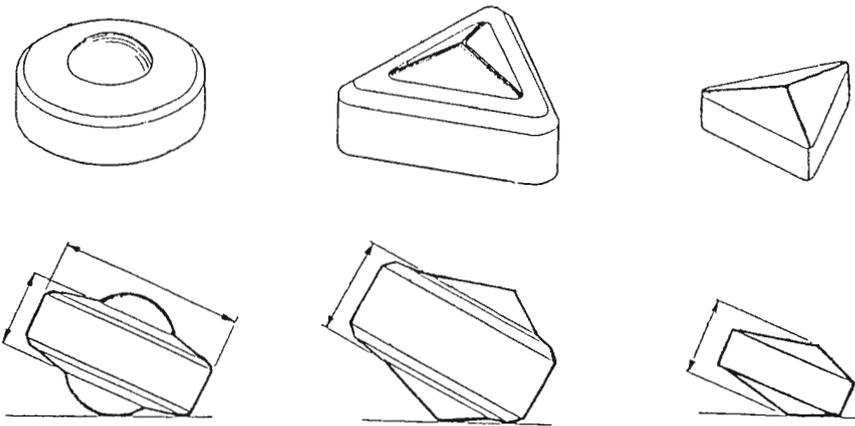
##### *1) Zwei Beispiele von Aufgabenerfindungen*

Die sich hier ergebenden Fragen sollen zunächst anhand zweier Beispiele erläutert werden:

##### *Beispiel 1. WO 82/01818 – Patentanspruch 1*

Pharmazeutische Tablette zum Einnehmen, deren geometrische Form so gewählt ist, dass die Tablette, in stabiler Lage auf einer flachen horizontalen Ebene, eine geneigte Stellung einnimmt.

## Ausführungsformen



### Beispiel 2. CH 11200/60 - Hartmetall-Uhrenschale

#### Erwünscht:

- eine kratzfeste Uhr

#### Analyse der Aufgabe:

- der Abnehmer ist Bergsteiger
- seine Uhr wird vom Quarz im Fels verkratzt

#### Formulierung der Aufgabe:

- die Uhrenschale muss härter sein als Quarz, d.h. Härte über 7 nach der Mohs'schen Härteskala

#### Lösung:

- Uhrenschale aus Sinterhartmetall (Wolframkarbid)

#### Ansprüche:

- Uhrenschale aus einem Material mit einer Härte von mehr als 7 nach der Mohs'schen Härteskala (Aufgabe)
- Uhrenschale aus Sinterhartmetall (Lösung)

Anhand dieser Beispiele können wir den Begriff der Aufgabenerfindung und die spezifischen Anforderungen für deren Patentierung erkennen:

- Es liegt eine Aufgabenerfindung vor, wenn die Definition der Erfindung im Patentanspruch sich auf die Formulierung der technischen Aufgabe beschränkt und

die Lösung(en) offen lässt. Der Schutz erstreckt sich dann auf alle Lösungen, mit Einschluss derjenigen, die erst später erfunden werden.

- Die Formulierung der Aufgabe hat – wie jede Erfindungsdefinition in einem Anspruch – durch Angabe von technischen Merkmalen zu erfolgen. Wünsche wie «kratzfest», «wirksamer», «besser» u.dgl. sind ungeeignet.

- Die Aufgabe selbst muss in diesem Fall neu und erfinderisch sein.

- Mindestens eine Lösung muss für den Fachmann, der die Aufgabe studiert hat, naheliegend sein; wenn aber eine Lösung erst erfunden werden muss, kann nur diese als Erfindung beansprucht werden.

- Hat der Anmelder oder sein Vertreter den erfinderischen Charakter der Aufgabe nicht erfasst und statt dessen eine Lösung beansprucht, so darf bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht allein auf die Lösung abgestellt werden, insbesondere wenn diese für sich naheliegend ist; die erfinderische Aufgabe ist unbedingt miteinzubeziehen.

## 2) Rechtsprechung des Bundesgerichts

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Thema «Aufgabenerfindung und Aufgabe» hat sich wie folgt entwickelt:

Unter dem *Patentgesetz von 1888* war das Gericht der Ansicht, «dass das bloss Problem, die Stellung der Aufgabe, nicht patentierbar ist, dass vielmehr Gegenstand des Patents nur die Lösung bilden kann, und zwar eine Lösung, welche durch Modell darstellbar ist» (BGE 30 II 345). In der Tat kann man sich kaum vorstellen, wie man eine Aufgabe durch ein Modell hätte darstellen können.

Unter dem *Patentgesetz von 1907* erkennt das Gericht, mit Hinweis auf vier deutsche Kommentare, «dass auch in der *Stellung der Aufgabe* (im Text hervorgehoben) ein schutzfähiger Erfindungsgedanke liegen kann, sofern zugleich die konkreten Mittel zur Lösung der Aufgabe angegeben sind». Aber auch wenn es um die Lösungsidee geht, «wäre die oben berührte Frage, ob nicht die Stellung der Aufgabe allein schon erfinderischen Charakter besitze, nicht ohne weiteres gegenstandslos» (BGE 39 II 347/48; 56 II 146).

Diese neue Rechtsprechung wird später wie folgt präzisiert: «Voraussetzung ist dabei, dass das zu lösende technische Problem zum ersten Mal in praktisch brauchbarer Weise näher formuliert und nach seinem Inhalt auseinandergelegt worden sei» (BGE 44 II 206).

Selbst im Urteil von 1937, mit dem das Bundesgericht beschliesst, die Anforderungen «höher zu spannen», finden wir die Lehre, dass bei der Beurteilung der Erfindungshöhe «zum mindesten gefordert werden muss, dass *Problem* und Lösung nicht derart naheliegen, dass ihre Auffindung nur noch eine technische Fortbildung darstelle, die schon dem gutausgebildeten Fachmann möglich war» (BGE 63 II 276).

Im Urteil «Registrierkasse mit Rabattmarkenausgabe» von 1955 finden wir folgende Ergänzung der Rechtsprechung: auf die Angabe der Lösungsmittel kann verzichtet werden, wenn «diese als bereits bekannt vorausgesetzt werden». Es liegt

dann doch «eine Lehre zum technischen Handeln vor, indem mit der Aufgabe als solcher auch die technische Lösung gegeben ist, da sie einfach dem gutausgebildeten Fachmann überlassen werden kann» (BGE 81 II 296/97).

Unter dem *Patentgesetz von 1954* ist die Rechtsprechung mindestens einmal bestätigt worden, nämlich im Urteil «Chloramphenicol» von 1967: «Il faut, partant de l'état de la technique à la date de priorité, se demander si l'homme de métier serait capable de poser et de résoudre le problème dont l'inventeur a trouvé la solution». Selbst wenn eine Lösung als Erfindung beansprucht wird, soll bei der Beurteilung der Erfindungshöhe die Aufgabe mitberücksichtigt werden (BGE 93 II 514).

Im Lichte dieser konstanten, jahrzehntelangen Praxis erscheint das Schneehalter-Urteil von 1988 als eine Änderung der Rechtsprechung, im Gegensatz zu den Ausführungen in der Begründung (BGE 114 II 82 ff.).

### 3) Rechtsprechung der Beschwerdekammern des BAGE

Zum *Patentgesetz von 1954* sind folgende Leitsätze der Beschwerdekammern zu erwähnen, welche mit der Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Aufgabenerfindung voll und ganz im Einklang stehen:

– Eine Aufgabenstellung kann als Erfindung Schutz geniessen, wenn die Aufgabe das zu lösende technische Problem zum ersten Mal in praktisch brauchbarer Weise bekannt gibt und wenn hernach die Lösung der so gestellten Aufgabe ohne weitere erfinderische Tätigkeit möglich ist» (PMMBl 1964 I 3). «Die Lehre zum technischen Handeln ist dann für den Fachmann in der Problemstellung selbst schon enthalten» (PMMBl 1965 I 32).

Aber auch für andere Kategorien als die Aufgabenerfindung haben die Beschwerdekammern bei der Beurteilung der Erfindungshöhe das zugrundeliegende Problem mitberücksichtigt:

– Den ersten Hinweis finden wir schon 1963: «On pourrait parler d'une prestation inventive si la perception du problème à résoudre. son énoncé en soi, n'étaient pas évidents pour l'homme du métier» (PMMBl 1963 I 50).

1971 wird der Grundsatz festgelegt: «Für die Beurteilung der Erfindungshöhe ist das dem beanspruchten Erfindungsgegenstand zugrundeliegende Problem und dessen Lösung gesamthaft in Betracht zu ziehen»; in der Begründung dieses Entscheids wird auf die soeben zitierte Stelle des Chloramphenicol-Urteils Bezug genommen (PMMBl 1971 I 26 ff.)

Im Entscheid über die Hartmetall-Uhrenschele (unser 2. Beispiel) hat die Beschwerdekammer diesen Grundsatz wiederholt und hinzugefügt, dass für die erfindungsspezifische Umschreibung des Fachmanns auf die Problemstellung und nicht auf die Lösung abzustellen sei (PMMBl 1972 I 24 ff.). – Zahlreiche weitere Entscheide der Beschwerdekammern bestätigen die dargelegte Rechtsprechung und

bezeichnen das Problem als eine «wesentliche» Beurteilungsgrundlage (PMMBl 1973 I 88; 1974 I 46; 1976 I 70).

Unter dem *Patentgesetz nach der Revision von 1976* stellt man fest, dass die Beschwerdekammern bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sehr systematisch alle drei Aspekte der beanspruchten Erfindungen untersuchen und berücksichtigen, nämlich das Problem, die Lösung und das Ergebnis (PMMBl 1979 I 62; 1981 I 89; 1984 I 17–19 und 65).

## V. Schlussfolgerungen

Abschliessend möchte ich versuchen, einige Änderungen zu erwähnen, die m.E. notwendig sind, um beim Übergang zum neuen Recht eine Harmonisierung mit der europäischen Rechtsprechung herbeizuführen und unterschiedliche Anforderungen zu vermeiden.

1) Das – kaum vernünftig übersetzbare – Wort «Erfindungshöhe» ist durch den europäischen Begriff der «*erfinderischen Tätigkeit*» zu ersetzen, obwohl dieser im revidierten Gesetz nicht figuriert. Damit soll – wie in der Botschaft vom 24.3.76 (S. 66/67) erläutert wird – zum Ausdruck kommen, dass es sich um eine *qualitative* Anforderung handelt, die mit «Ja» oder «Nein», ohne Abstufungen, zu beantworten ist. Es soll nicht mehr ein quantitatives Erfordernis sein, eine messbare Grösse, die wie eine Hürde bei einem Pferderennen höher oder tiefer angesetzt werden kann. Zwischen der Zone des Naheliegenden und derjenigen des Erfinderischen liegt nämlich keine Grauzone, die man ganz oder teilweise dem einen oder anderen Bereich zurechnen könnte. Der Ausdruck «naheliegend» darf also nicht etwa im Sinne von «mehr oder weniger nahe» liegend verstanden werden.

2) Gemäss Botschaft wird erwartet, dass «die seit langem erhobene Forderung nach einer Senkung der gerichtlichen Anforderungen an die sog. Erfindungshöhe» (S. 67) verwirklicht wird. Diesmal dürften die Gerichte diesen Wunsch nicht übersehen, weil die Definition der Anforderung nunmehr im Gesetz verbindlich verankert ist. Wie die Beschwerdekammer festgestellt hat, handelt es sich nicht um eine Ermessensfrage, sondern um einen unbestimmten Rechtsbegriff (PMMBl 1972 I 22). Bei der Anwendung der neuen Norm soll, gemäss Botschaft und ausgehend vom französischen Text («*de manière évidente*»), das Merkmal «in naheliegender Weise» *eng* ausgelegt werden. Die französische Fassung ist nämlich – zusammen mit der englischen («*obvious*») – der verbindliche Urtext des Übereinkommens des Europarats über die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente von 1963, welches die Grundlage des EPUe und des revidierten Patentgesetzes darstellt. – Den Begriff «*de manière évidente*» analysiert aber M<sup>c</sup> Mathély wie folgt: «*La définition de l'activité inventive est limitée, car il est bien certain que ce qui est évident est assez rapproché; il s'ensuit que les inventions mineures, mais réelles, qui ne sont pas indignes de protection, restent dans le champ de brevetabilité*» (Festschrift R.E.Blum 1989, S. 79).

3) Die Botschaft weist auch darauf hin, dass der *technische Fortschritt* als solcher wegfällt; bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit kann er aber miteinbezogen werden, insbesondere wenn er überraschend ist.

4) Dass der *Stand der Technik* der gleiche sein muss wie bei der Beurteilung der Neuheit, ergibt sich in unmissverständlicher Weise aus dem Klammerhinweis im Art. 1 Abs. 2 PatG, sowie aus den zugehörigen Erläuterungen in der Botschaft.

5) Beweislast und Begründungspflicht sollten bei der erfinderischen Tätigkeit nicht grundsätzlich anders verstanden werden als bei der Neuheit. In beiden Fällen hat derjenige, der sie bestreitet, die Beweislast für den Stand der Technik und die Pflicht zu begründen, warum der beanspruchte Erfindungsgegenstand entweder dazu gehört (Art. 7) oder aber in der Zone dessen enthalten ist, was sich in naheliegender Weise aus diesem Stand ergibt (Art. 1 Abs. 2). Aufgrund dieser Angaben kann besser beurteilt werden, ob der Gegenstand erfinderisch ist, weil die Gefahr einer retrospektiven Betrachtung wegfällt oder zumindest geringer ist.

6) Entscheidend scheint mir auch, dass jeweils eine *Gesamtbeurteilung* vorgenommen wird. – Problem, Lösung und Ergebnis, d.h. die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe, die zu deren Lösung eingesetzten Mittel und das sich daraus ergebende Resultat sind lediglich drei Aspekte der patentfähigen Erfindung, welche deren Gesamterfassung erleichtern oder gar erst ermöglichen. Wird bei der Beurteilung einer dieser drei Aspekte vergessen oder weggelassen, so führt dies zwangsläufig zu einem unvollständigen Bild, das eine Gesamtbeurteilung verunmöglicht. – Aus dem gleichen Grunde soll eine Zerlegung der Erfindungsdefinition in ihre Einzelmerkmale mit anschliessendem Vergleich dieser Elemente mit dem Stand der Technik unbedingt vermieden werden.

7) Schliesslich dürfte es im Zeichen der Europäisierung angebracht sein, auf *Vergleiche* mit unterschiedlichen Anforderungen in anderen Staaten, z.B. den weniger strengen Anforderungen in Deutschland (SMI 1963, 46; BGE 114 II 90/91), zu verzichten.

«Europa-Kompatibilität» ist heutzutage das Schlagwort unserer Gesetzgebung; die Verwaltung, der Bundesrat und die eidgenössischen Räte prüfen sie bei jedem neuen Entwurf. Das Patentgesetz ist aber schon 1976 revidiert worden, um das materielle Patentrecht mit dem EPUE in Einklang zu bringen, d.h. «europa-konform» zu gestalten. Hoffen wir nun, dass die Rechtsprechung, die sich in bezug auf die revidierten Bestimmungen entwickeln wird, von der gleichen Sorge getragen sein wird und dass sie die Entwicklung sowohl im EPA wie in den übrigen Mitgliedstaaten der EPO gebührend mitberücksichtigen wird, damit auch sie «europa-kompatibel» wird.



## Kritisches zu neueren patentrechtlichen Entscheiden

von Prof. Dr. Mario M. Pedrazzini,  
Rechtsanwalt St. Gallen / Zürich

Drei neuere patentrechtliche Entscheide bzw. einige der entsprechenden Erwägungen sollten nicht kritiklos hingenommen werden, um zu vermeiden, dass sich unbemerkt eine unzutreffende Praxis einschleiche. Es seien deshalb diese paar Bemerkungen erlaubt.

### 1. *Entscheid des Bundesgerichtes vom 6. Februar 1989* (*Beschichtung textiler Unterlagen*)

In diesem (m. W. nicht veröffentlichten) Entscheid ging es um die Feststellung der Nichtigkeit eines (nach Art. 87 PatG vorgeprüften) Patentes betreffend ein Verfahren zum Beschichten textiler Unterlagen. Das die Nichtigkeitsklage gutheissende Urteil des Handelsgerichtes Zürich wurde vom Bundesgericht bestätigt.

Im Zusammenhang mit der Überprüfung der Neuheit führte das Bundesgericht aus (S. 8):

«Wird der streitigen Erfindung wie hier bloss eine vorveröffentlichte Patentschrift entgegengehalten, welche sich angeblich mit derselben Aufgabe befasst und diese mit identischen technischen Mitteln auf die gleiche Weise löst, so ist die Prüfung der Neuheit vor allem eine Frage der Auslegung. Neuheitsschädlich ist dabei nur die in den Patentansprüchen umschriebene Erfindung und nicht der übrige Inhalt der Patentschrift (TROLLER I S. 160 und 198/99)».

Demzufolge behauptet das Bundesgericht etwas weiter (S. 9):

«Bloss angedeutete oder empfohlene Lösungsmöglichkeiten in der Beschreibung, die über die Patentansprüche hinausgehen und daher vom Erfindungsschutz nicht erfasst, sondern erst später durch eine Regel verdeutlicht werden, schliessen die Neuheit nicht aus; andernfalls würden ältere Ansprüche mit Hilfe neuerer Erkenntnisse ausgelegt. Neuheitsschädlich ist nur eine in allen wesentlichen Merkmalen identische und nicht eine bloss ähnliche oder gar unbestimmte Regel (BGE 94 II 323; TROLLER, I, S. 200)».

Das Bundesgericht vermischt hier, wie leicht ersichtlich, Richtiges und Unrichtiges.

*Unrichtig* ist die Auffassung, wonach in den Fällen, in denen «bloss eine vorveröffentlichte Patentschrift entgegengehalten wird», nur die in den *Patentansprüchen* der Vorveröffentlichung definierten Erfindung zum Stand der Technik gehöre, nicht hingegen der übrige Inhalt der Patentschrift. Der Hinweis des Bundes-

gerichtes auf TROLLER (Immaterialgüterrecht 3. Aufl.) deckt die Quelle dieses offensichtlichen Irrtums auf: TROLLER bezog sich nämlich auf den Fall des sog. älteren Rechtes nach Art. 7a des (neuen) PatG, der besagt:

«Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie, obwohl sie nicht zum Stande der Technik gehört, Gegenstand eines gültigen Patentes ist, das aufgrund einer früheren oder einer prioritätsälteren Anmeldung für die Schweiz erteilt wurde».

In diesem Falle, aber auch bloss in diesem, ist lediglich der Patentanspruch des älteren Patentes bei der Prüfung auf Neuheit heranzuziehen, da ja dieses Patent nicht vorveröffentlicht ist, weshalb es auch nicht zum Stand der Technik gehört. Wenn es trotzdem (im genannten beschränkten Umfang des Patentanspruches) bei der Neuheitsprüfung zu beachten ist, so um zu vermeiden, dass zwei voneinander unabhängige Schutzrechte für die gleiche Erfindung bestehen bleiben. Eines muss weichen, selbstverständlich das jüngere. Deshalb verlangt ja Art. 7a nPatG, dass die ältere Anmeldung zu einem gültigen Patent geführt habe – eine Bedingung, die im Rahmen reiner Neuheitsüberlegungen nicht sinnvoll wäre – da ja die Neuheit von irgendeiner Veröffentlichung zerstört werden kann.

Um diesen Sachverhalt (älteres Recht) ging es aber im genannten Prozess nicht. Die Entgegenhaltung gehörte zum Stand der Technik, weshalb die *ganze* Patentschrift für die Neuheitsprüfung heranzuziehen war – so wie eine sonstige Veröffentlichung, etwa ein Zeitschriftenaufsatz.

*Richtig* ist hingegen die Auffassung des Bundesgerichtes, wonach die Neuheit nur dann zu verneinen ist, wenn sich die Vorwegnahme der untersuchten Erfindung klar aus der Vorveröffentlichung ergibt. Enthält letztere nur Andeutungen, die dem Fachmann die beanspruchte Erfindung nicht offenbaren, so wird man die Neuheit nicht verneinen dürfen. Das gilt, gleichgültig ob die entgegengehaltene Vorveröffentlichung in einer Patentschrift oder irgendwo anders niedergelegt ist. Im ersten Fall gilt dies aber selbstverständlich unabhängig davon, ob diese Äusserungen vom Patentanspruch gedeckt sind (somit zum Geltungsbereich des Patentes gehören) oder nicht. Wiederum spielt diese rechtliche Frage in Zusammenhang mit der Neuheitsprüfung überhaupt keine Rolle.

Die Berufung des Bundesgerichtes auf das ältere Recht ist umso erstaunlicher, als, wie das Bundesgericht selbst feststellte, die Neuheit i.c. nach altem PatG zu beurteilen war. Nach dem alten PatG wurde aber dieses Problem nicht in Zusammenhang mit der Neuheit, vielmehr mit der Doppelpatentierung geregelt, die einen selbständigen Nichtigkeitsgrund abgab (vgl. Art. 26 Abs. 1 Ziff. 5a PatG), weshalb die Berufung auf Art. 7a nPatG sowieso unzutreffend war.

## 2. BGE 114 II 82 (Schneehalter) vom 27. Januar 1988

Ein schweizerisches Patent, welches einen Schneehalter für Schrägdächer beanspruchte, wurde vom Obergericht Solothurn als gültig bewertet. Nach der Auffassung des kantonalen Gerichtsexperten erwies die beanspruchte Leistung «sich allerdings nur dann als schöpferisch und damit patentwürdig, wenn die Aufgabe,

die sich der Kläger (sc. Patentinhaber) gestellt hat, und die von ihm gefundene Lösung zusammen betrachtet werden» (S. 88). Das Obergericht sah die schöpferische Leistung schon darin, «dass der Kläger das Problem mit seiner Erfindung verblüffend einfach gelöst habe» (S. 88). Das Bundesgericht erkannte hingegen auf Berufung hin das Schutzrecht als nichtig. Sein Hauptargument war, dass

«die Aufgabe bei richtigem Verständnis dieses Begriffes kein Erfindungselement enthält, folglich auch dann keinen Beitrag zur Erfindungshöhe abzugeben vermag, wenn sich dieses Merkmal angeblich nur aus einer Gesamtwürdigung von Aufgabe und Lösung ergibt. Unter einer Erfindung ist eine Lehre zum technischen Handeln, unter der Aufgabe dagegen das technische Problem zu verstehen, das zu bewältigen ist; die erfinderische Leistung kann daher nur in der Lösung der Aufgabe liegen, und Bestandteil davon nur sein, was zur Lösung gehört» (S. 89).

Das Bundesgericht kam zu diesem Schluss als Folge der Ablehnung der sogenannten *Aufgabenerfindung*. Obwohl nämlich insbesondere der kantonale Gerichtsexperte mehrmals und begründet ausgeführt hatte, dass im konkreten Falle keine Aufgabenerfindung vorliege (der Patentanspruch bezog sich denn auch auf eine Erfindung im klassischen Sinne der «Lösung»), setzte sich das Bundesgericht zunächst mit der sogenannten Aufgabenerfindung auseinander, also mit einer Erfindung, die lediglich in einer Aufgabenstellung bestehen soll. Das Bundesgericht selbst hat in seiner Praxis zu dieser Erfindungskategorie Stellung genommen und im BGE 81 II 292 (Markenausgabenapparat) erkannt, dass

«in der Tat kann der Erfindungsgedanke schon in der blossen Stellung der Aufgabe liegen, bedarf dann aber, um schutzfähig zu sein, immerhin der Angabe der Lösungsmittel, es sei denn, dass diese als bereits bekannt vorausgesetzt werden dürfen (56 II 147)». (296)

Die schweizerische Doktrin vertritt den gleichen Standpunkt. In der BR Deutschland hingegen erhoben sich in letzter Zeit kritische Stimmen dazu, denen das Bundesgericht sich nunmehr anschliesst. Warum dies gerade im angegriffenen Fall geschehen ist, lässt sich nicht leicht eruieren, denn eine Notwendigkeit dazu bestand nicht. Die Frage, ob die Praxisänderung des Bundesgerichtes gerechtfertigt sei oder nicht, kann hier deshalb offen bleiben.

Was *überrascht*, ist, dass das Bundesgericht der Aufgabe jegliche Bedeutung auch im Zusammenhang mit der Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Erfindung abspricht. Dieser Schluss ergibt sich weder aus der Ablehnung der Problemerkfindung als solche, noch aus der schweizerischen Lehre und Praxis.

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Mitberücksichtigung der Aufgabe bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Lösung (also der eigentlichen Erfindung) normal und sogar unerlässlich ist. Die Erfindung ist ja die Lösung einer technischen Aufgabe, und sehr oft ist die Lösung nur im Hinblick auf die Aufgabe zu bewerten. So, typischerweise, bei der sogenannten Übertragungserfindung (die gleiche Lösung A kann im Hinblick auf die Aufgabe X naheliegen, im Hinblick auf die Aufgabe Y hingegen erfinderisch sein). Aber auch sonst ist die Heranziehung der Aufgabe ein ganz normaler Schritt. So hat auch der deutsche Bundesgerichtshof im vom Bun-

desgericht selbst zitierten Entscheid vom 19.7.1984 (GRUR 1985, 31, Acrylfasern) sich nur auf die Problemerkfindung bezogen und mit keinem Wort jegliche Relevanz der Aufgabe verneint. Und in einem späteren Entscheid (vom 22.11.1984, abgedruckt in GRUR 1985, 369, Körperstativ) erkannte das gleiche Gericht,

«dass es nicht gerechtfertigt wäre, die Antwort auf die Frage nach der Erfindungshöhe allein unter dem Blickwinkel der dem Fachmann geläufigen konstruktiven Gestaltungsmöglichkeiten zu suchen»

also ohne die Mitberücksichtigung der Aufgabe (Ziel), die sich der Erfinder gestellt hat, nämlich die Behebung bestimmter Nachteile der Ausführung gemäss dem Stand der Technik, die vom Erfinder erkannt worden waren.

Ja, das Bundesgericht selbst hat die Lösung oft in Zusammenhang mit der Aufgabe überprüft. So besonders klar in BGE 93 II 504 (Chloramphenicol), wo es ausführte:

«Il ne s'agit pas de juger si l'homme du métier qui connaîtrait les substances initiale et finale pourrait, par un effort normal de réflexion, trouver la réaction chimique nécessaire pour passer de la première à la seconde. Il faut bien plutôt, partant de l'état des connaissances techniques, à la date de la priorité, se demander si l'homme de métier serait, de même, capable de poser et de résoudre le *problème* dont l'inventeur a trouvé la *solution*» (S. 514).

Und auch im hier sub Ziff. 1 zitierten Entscheid wurde die Aufgabe mitberücksichtigt. Nicht anders erging es im BGE 30 II 339 (Mähmaschine, ebenfalls ein vom Bundesgericht zitierter Entscheid), wo das Bundesgericht m.W. sich erstmals mit der Aufgabenerfindung befasste: dort erhielt die Aufgabe ihre grundsätzliche Bedeutung (vgl. die Ausführungen auf S. 346).

In zweifacher Hinsicht ist deshalb der besprochene Entscheid unbefriedigend. Zunächst einmal, weil er sich mit einer Frage befasste, die aufgrund der Akten (insbesondere kantonale Expertise und Patentanspruch des angefochtenen Patentes) deutlich und einfach zu verneinen war, ohne auf den Meinungsstreit einzugehen: nämlich, ob eine Aufgabenerfindung vorliege – eine Frage, die das Bundesgericht, seiner normalen Praxis entsprechend, lediglich eventualiter hätten berühren können; sodann, weil es aufgrund der Ablehnung der *Aufgabenerfindung* dazu kam, der *Aufgabe* jegliche Bedeutung auch bei der Prüfung der Patentwürdigkeit der Lösung abzuspochen, und sich damit, von einer unzutreffenden Prämisse ausgehend, sich in Widerspruch setzte nicht nur mit der herrschenden Meinung, vielmehr auch mit der eigenen Praxis.

Nur nebenbei sei bemerkt, dass eine *weitere Erwägung* des Bundesgerichtes fraglich erscheint. Auf S. 90 wurde nämlich ausgeführt:

«Schliesslich ist auch nicht entscheidend, dass die Patentämter Österreichs und der Bundesrepublik die Patentwürdigkeit der streitigen Erfindung angeblich bejaht haben; das hat übrigens auch das Bundesamt für Geistiges Eigentum getan . . .»

Es ist wohl unbestritten, dass das Schicksal ausländischer Parallelanmeldungen für die Beurteilung durch schweizerische Gerichte nicht unbedingt aussagekräftig

ist (vgl. dazu PEDRAZZINI M.M., Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl., Bern 1987, S. 71). Mit der Gleichstellung der Entscheidung des deutschen bzw. des österreichischen Patentamtes einerseits und der Entscheidung des schweizerischen Patentamtes andererseits übersieht man aber, dass nur die zwei ersten eine Vorprüfung kennen, weshalb gewisse Unterschiede in der Gewichtung der Entscheide zulässig sind.

### 3. *Entscheid der Justizkommission LU vom 11.12.1987 (LGVE 1987 I Nr. 25)*

Die Firma X besitzt Patente betreffend Skibindungen in der Schweiz und im Ausland. Die Firma Y verkauft in der Schweiz solche Skibindungen, die sie im Staate A rechtmässig erworben hatte, wo parallele Schutzrechte der Firma X bestanden. Die Patentinhaberin beantragte im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme, es sei der Firma Y der Import und der Vertrieb in der Schweiz zu verbieten. Das luzernische Gericht wies das Begehren ab mit der Begründung, dass die Erschöpfung des Schutzrechtes der Firma X im Staate A sich auch für die Schweiz auswirken müsse. Eine andere Ansicht würde, so das Gericht, mit Treu und Glauben nicht vereinbar sein.

Dieser Entscheid, gegen welchen m.W. kein Rechtsmittel ergriffen worden ist, widerspricht offensichtlich dem geltenden Recht und darf nicht kritiklos hingenommen werden.

Es ist nämlich unbestritten, dass die sogenannte *Erschöpfung* des Patentrechtes (d.h.: das Unwirksamwerden des Schutzrechtes in bezug auf konkrete patentgemässe Gegenstände, die der Patentinhaber selbst oder ein Dritter mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht hat) sich lediglich *territorial* auswirken kann. Nur im Geltungsbereich des schweizerischen Patentgesetzes greift mit anderen Worten das Schutzrecht nicht mehr, so dass der Patentinhaber keine patentrechtlichen Ansprüche mehr auf den entsprechenden Gegenstand ausüben kann. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn der betreffende Gegenstand von der Schweiz aus exportiert worden ist, weil der Export unter das Inverkehrbringen fällt, also unter eine der Benutzungsarten, die nach Art. 8 PatG dem Patentinhaber an sich reserviert sind. Ob dann derselbe Gegenstand in die Schweiz reimportiert wird oder nicht, spielt keine Rolle. Eine Erschöpfung des schweizerischen Patentrechtes kann hingegen nicht als Folge der Erschöpfung des ausländischen Parallelpatentes eintreten: so wirkt sich die Erschöpfung des Patentrechtes in der BRD nicht als Erschöpfung des schweizerischen Patentrechtes aus. Praxis und Lehre sind hierüber einhellig, vgl.: BLUM/PEDRAZZINI, Das Schweizerische Patentgesetz 2. Aufl., Bern 1975, Anm. 13 zu Art. 8; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. II, 1985, S. 763 ff; PEDRAZZINI, op. cit. S. 122 f. Auch bei der laufenden Revision des PatG sind entsprechende Versuche, die Erschöpfungsregel auf im Ausland (EG- und EFTA-Länder) erfolgte Inverkehrbringung auszudehnen (Art. 8a PatG E), nicht durchgedrungen, und zwar zurecht. Erst die gesicherte Gegenseitigkeit wird diese Öffnung rechtfertigen. Vgl. hiezu Anmerkungen des Berichtes zum Vernehmlassungsentwurf, S. 11. Das deutsche Recht steht auf dem selben Standpunkt, vgl. BERNHARDT/KRASSER, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., 1986, S. 578 und BENKARD, Patentgesetz, 8. Aufl. 1987, RN 17 zu § 9 dPatG.



## Die vertragliche Behandlung des KNOW HOW\*

von Prof. Dr. Mario M. Pedrazzini,  
Rechtsanwalt St. Gallen / Zürich

### 1. Differenzierte Betrachtung

Nachdem wir gehört haben, was unter Know how in der Praxis verstanden wird (Referat Ritter) und wie Know how eventuell eines Sonderschutzes teilhaftig werden kann (Referat Lutz), geht es nun darum zu analysieren, wie Know how vertraglich zu erfassen ist, wobei der Vertrag allgemein die Zurverfügungstellung von Know how bezwecken wird.

1.1. Vom *Sachverhalt* her müssen wir gleich einige Unterscheidungen beachten. Wir hörten, dass Know how *umfassende* oder aber *punktueller* Kenntnisse betreffen kann. So wird die in der Branche noch nicht erfahrene Firma Interesse an globalem Know how haben (so z.B. für die Beschichtung von Metallflächen im allgemeinen); die erfahrene Firma wird sich hingegen am punktuellen Know how z.B. nur in bezug auf die Fehleranalyse und -behebung interessieren. Dieses punktueller Know how wird eher festgelegt sein, das globale Know how wird normalerweise eher in einem «Konvolut» verpackt sein. Es ist von vorneherein klar, dass die entsprechenden Verträge sich wesentlich voneinander unterscheiden werden. Insbesondere das punktueller Know how wird aber als *festgelegt* gelten können. Wir wissen sodann, immer noch vom Sachverhalt her, dass Know how geheim und geheimfähig sein kann, dass aber auch nicht geheimes oder nur schwer eruierbares Know how wichtig ist. Herr Dr. RITTER definierte das Know how als «nicht allgemein zugängliches firmenspezifisches Wissen» – zu dieser Definition gehören beide Arten von Know how. Das geheime Know how muss mitgeteilt werden, aber auch am nicht geheimen Know how besteht seitens Dritter ein Mitteilungsinteresse, denn durch die Mitteilung seitens des Know how-Trägers erspart der Dritte unter Umständen grosse Zeit- und Geldinvestitionen. Trotzdem wird es vertraglich nicht gleich sein, welches Know how vermittelt werden soll.

---

\* Nach einem im November 1988 gehaltenen Referat im Rahmen der Veranstaltung «Know how-Lizenzverträge» der Weiterbildungsstufe der Hochschule St. Gallen. Die übrigen Referate, auf die im Text Bezug genommen wird, behandelten folgende Themata:

Was ist Know how (Dr. Ing. RITTER, Balzers); Der Schutz des Know how durch die Sondergesetzgebung (Dr. M.J. LUTZ, RA, Zürich); die EG-Regelung in bezug auf Know how-Lizenzverträge (Dr. P. MAILÄNDER, RA, Stuttgart).

Wir wissen weiter, immer vom Sachverhalt her, dass es Know how auf verschiedenen Gebieten geben kann. Wenn ich in der Folge besonders das *technische* Know how behandle, so hängt dies damit zusammen, dass dieses öfters Vertragsgegenstand bildet – möchte aber damit die Bedeutung des betrieblichen Know how (im weiteren Sinne), ja sogar des rechtlichen Know how (so z.B. bezüglich Vertragsformulierung) keineswegs schmälern. Die Probleme sind übrigens ähnlich, weshalb die Konzentration auf das eine für die Darstellung zweckmässig ist. Die Vereinfachung kommt uns allen zugute – denn das Thema der vertraglichen Behandlung des Know how weist erhebliche Schwierigkeiten insbesondere in der systematischen Erfassung auf, so dass vertretbare Vereinfachungen willkommen sind. Auch deswegen werde ich längst nicht alle Probleme behandeln, die mit diesen Verträgen verbunden sind – vielmehr nur ein paar zentrale auswählen.

1.2. Von der *rechtlichen Seite* her (Vortrag LUTZ) wissen wir, dass Know how (wenn auch selten) sonderrechtlich geschützt werden kann. Ein echter Sonderschutz besteht nur dann, wenn das Know how als Erfindung durch Patent erfasst wird – der Schutz ist ein absoluter, gegen jedermann wirksamer, dafür sachlich genau definiert (Patentansprüche) und zeitlich beschränkt (höchstens 20 Jahre). Da die technische Lehre selbst Objekt des Schutzes bildet, kann deren Verwertung durch einen Dritten im Rahmen eines Vertrages ohne weiteres zeitlich beschränkt werden. So wie eine Sache vermietet werden kann, können entsprechende patentierte technische Kenntnisse bloss zum Gebrauch überlassen und bei Vertragsende sozusagen «zurückverlangt» werden. Ist hingegen das Know how nicht absolut geschützt oder nicht schutzfähig (das gilt für technisches wie für betriebliches Know how), verbleibt nur die Möglichkeit eines relativen Schutzes: Der Schutz ist durch den Vertrag allein vermittelt oder, wie wir hörten, dadurch begründet, dass die Verwertung des Know how mit einer unfairen (unlauteren) Handlung im Zusammenhang steht. Daraus erwachsen dem Know how-Besitzer bestimmte Ansprüche aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, die ebenfalls relativer Natur sind, weil sie sich ja nur gegen den Urheber der unlauteren Wettbewerbshandlung richten, also insbesondere nicht gegen den Dritten, der von der unlauteren Mitteilung gutgläubig (sozusagen: in lauterer Art) Kenntnis erhalten hat. Auch aus der jeweiligen rechtlichen Grundlage also ergeben sich Kriterien für eine unterschiedliche vertragliche Behandlung des Know how.

1.3. Es ist also nicht möglich, ein Rezept für eine homogene vertragliche Behandlung des Know how aufzustellen. Wir sind vielmehr zu Differenzierungen gezwungen. Dies gleich einzusehen, ist sehr wichtig – haben doch die meisten Schwierigkeiten in der Abwicklung von Know how-Verträgen ihren Ursprung in der fehlenden Differenzierung des Sachverhaltes, wie die oft schwer zu führenden bzw. zu entscheidenden Prozesse zeigen. Die rechtliche Beurteilung wird nicht dadurch vereinfacht, dass neben ungeschütztem Know how geschützte Elemente (Patente, Marken usw.) vom Vertrag miterfasst werden. Auch diese Mischung erfordert eine differenzierte vertragliche Taktik.

## 2. Einfache / ausschliessliche Lizenzverträge

Eine im Lizenzvertragsrecht übliche Unterscheidung wollen wir gleich kurz behandeln, nämlich jene zwischen einfachen und ausschliesslichen Lizenzverträgen. Der *einfache* Lizenzvertrag räumt dem Nehmer ein Benutzungsrecht (an Patenten oder an Marken) ein, ohne ihm zu versprechen, dass kein anderer die gleiche Befugnis wird erwerben können. Die offene Konkurrenz unter Nehmern bleibt also beim einfachen Lizenzvertrag möglich. Beim *ausschliesslichen* Lizenzvertrag hingegen kann der Nehmer damit rechnen, dass ihm (mindestens innerhalb bestimmter Grenzen territorialer und/oder sachlicher Natur) keine Konkurrenz erwachsen wird – dementsprechend ist der Geber gebunden. Dieser Unterschied zeigt weitreichende Folgen im Hinblick auf die Haftung des Gebers im Falle einer Entwicklung, die der vereinbarten bzw. vorausgesetzten Konkurrenzlage nicht mehr entspricht und zwar besonders dann, wenn diese Diskrepanz die Folge eines vertragswidrigen Verhaltens des Gebers ist. Er hat z.B. ein Patent lizenziert, das sich als nichtig erweist; oder er vermag die aufkommende Konkurrenz (Patentverletzer) nicht zu meistern. Die Lage ist beim Know how-Vertrag von vorneherein anders. Ist das Know how nicht absolut geschützt, so muss jeder, so auch der Nehmer, mit der Möglichkeit rechnen, dass ein Dritter in rechtmässiger Weise (so durch eigene Entwicklung) genau das gleiche Know how besitzt bzw. entwickelt und verwendet, ja sogar Dritten lizenziert. Steht dem Geber bei vorhandenem patentrechtlichen Schutz nur ausnahmsweise kein Rechtsmittel gegen den Dritten zur Verfügung (so im Falle eines Mitbenutzungsrechtes, Art. 35 PatG), wird dies beim Know how die Regel sein. Das bedeutet, dass im Rahmen eines echten Know how-Vertrages die Vereinbarung der Ausschliesslichkeit zwar möglich ist, aber eine viel engere bzw. schwächere Wirkung entfalten kann als in den Fällen, in denen ein absoluter Schutz besteht. Ausschliesslichkeit kann dann lediglich bedeuten, dass der Geber eine Unterlassungspflicht übernimmt, Dritten das gleiche zu vermitteln. Ich habe dieses Beispiel vorweggenommen, um Ihnen gleich zu zeigen, dass bei der vertraglichen Behandlung von Know how auch die rechtliche Regelung Eigentümlichkeiten aufweist, was öfters, so besonders bei gemischten Lizenzverträgen, nicht klar genug eingesehen wird.

## 3. Veräusserung / Gebrauchsüberlassung

Ein weiterer grundlegender Unterschied muss gleich in die Analyse eingeführt werden. Bei Patenten (oder Marken usw.) unterscheiden wir ohne jegliche Schwierigkeit einen Veräusserungs- von einem Gebrauchsüberlassungsvertrag. Es ist zweckmässig, gleich zu untersuchen, ob dies auch bei Know how-Verträgen der Fall sein kann – denn aus der Antwort lassen sich entscheidende rechtliche Schlüsse ziehen, die zum Kern der Know how-Vertragslehre gehören.

#### 4. Die Veräusserung

Das Patent (die Marke, das Urheberrecht) können zuerst einmal *veräussert* werden – analog wie eine bewegliche Sache veräussert wird, also mit der Wirkung, dass dem Geber keine Rechte mehr an der Sache (im weiteren Sinne) verbleiben. Gegenüber der Sache ist der Geber sozusagen ein Dritter geworden, und nur noch gegenüber dem Nehmer als Vertragspartner können ihn Pflichten (Leistungs- bzw. Unterlassungspflichten) treffen (sie sind z.B. im Kaufvertragsrecht ausführlich geregelt, Stichwort: Mängelhaftung, Art. 197 ff. OR). Eine solche Veräusserung kann an sich auch bezüglich Know how erfolgen. So, wenn eine Firma eine Produktionssparte abschreibt: Das entsprechende Know how wird demgemäss veräussert (abgetreten), und der Geber hat daran kein Interesse mehr. Diese Fälle sind aber atypisch. Normalerweise wollen die Parteien eines Know how-Veräusserungsvertrages keine solche für den Geber privative Wirkung erreichen: Veräusserung bedeutet vielmehr Einräumung von Wissen, über das der Geber verfügt und für sich weiterhin verwenden will, also im Grund genommen *Vervielfältigung der Know how-Kennntnis* zwecks Verwertung. Veräusserung ist dann *Gebrauchsüberlassung ohne zeitliche Begrenzung*. Was die Parteien bezwecken, ist denn auch nicht notwendigerweise eine, wenn ich so sagen darf, ausschliessliche, also persönlich begrenzte Vervielfältigung: Da am Know how keine absoluten Rechte bestehen (das ist unsere Arbeitshypothese), kann die Veräusserung die Rechtstellung des Gebers denn auch nicht «erschöpfen» – die faktische Möglichkeit weiterer Veräusserung von Know how hat er genau wie vorher, und zwar eventuell ohne Schmälerung der Interessen des Nehmers. Hinzu kommt, dass der Geber und in der Regel nicht der Nehmer weitere parallele Übertragungen des Know how vereinbaren darf. Diese Eigentümlichkeiten des Sachverhaltes Know how zeigen wichtige Folgen für die Regelung des entsprechenden Veräusserungsvertrages. Ich möchte sie knapp wie folgt festhalten:

4.1 Veräusserung bedeutet im Zusammenhang mit Know how normalerweise (um mit uns geläufigen Begriffen zu arbeiten) nicht Eigentumsübertragung, *vielmehr Begründung eines endgültigen* (unbefristeten) *Gebrauchsrechtes*, ohne Schwächung der Rechtslage des Gebers. Dieser bleibt «Herr des Know how» insofern, als er dasselbe weiter verwenden darf und der Nehmer lediglich ein Gebrauchsrecht (kein Verfügungsrecht) erwirbt. Normalerweise wird der Geber insbesondere noch weitere ähnliche Know how-Übertragungen vornehmen, so dass die eine Übertragung, wie ich schon sagte, keine Ausschliesslichkeit zugunsten des Nehmers begründet. Für alle Parteien gilt aber eine wichtige *Einschränkung*. Der Geber und der Nehmer sind zunächst einmal verpflichtet, das Know how als solches zu behandeln, also, sinngemäss, als nicht allgemein zugängliche Lehre, was bewirkt, dass sie bezüglich des Know how bestimmte Unterlassungspflichten beachten müssen, insbesondere die Pflicht, das Know how nicht allgemein bekanntzugeben. Eine Veröffentlichung des Know how seitens des Gebers z.B. würde (im Sinne einer Analogie) einem Fall der Rechtsgewährleistung beim Kauf nahekommen (Art. 192 OR). Es ist klar, dass der Nehmer nicht für den Erwerb von Kenntnissen Geld aufwenden will, die vom Geber selbst allgemein zugänglich gemacht werden. Aber auch den Nehmer trifft eine ent-

sprechende Pflicht: Der «Erwerb» will ihm die Benutzung, nicht die volle Verfügung über das Know how vermitteln, und von der Verfügungsbefugnis ist nicht nur die allgemeine Veröffentlichung ausgeschlossen, sondern auch die Weitergabe des Know how als solches (also unter Aufrechterhaltung der Vertraulichkeit). Eine weitere Vervielfältigung des Know how-Besitzes darf also normalerweise nur vom Geber aus erfolgen. Wir sehen, was für Eigentümlichkeiten der Know how-Vertrag aufweist. Auf einige Folgen desselben, immer im Rahmen des Übertragungsvertrages, sei weiterhin verwiesen.

4.2 Die bisher gehandelte «normale» Übertragung muss anders aufgefasst werden, wenn mit dem Know how sachlich mit demselben im Zusammenhang stehende andere Rechte übertragen werden, denn bezüglich dieser ist die Übertragung im normalen Sinne zu verstehen, also als Einräumung der entsprechenden Rechte an den Nehmer unter gleichzeitigem Untergang derselben beim Geber. Diese weitergehende Wirkung wird dann eintreten, wenn sachlich zusammenhängende Patente übertragen werden. Dadurch verliert ja der Veräußerer seine Monopolrechte an der beanspruchten technischen Lehre, was sich auch auf das Know how auswirken wird, mindestens dann, wenn das Know how nicht über den Geltungsbereich der Patente hinausgeht. Anders entscheiden würde heissen, dass der Geber Herr des Know how im obigen Sinne bliebe, was auf eine (unzulässige) Verlängerung des Patentschutzes hinauslaufen würde. Auch hier ist also eine differenzierte Betrachtung notwendig, und die Interessenlage wird bei der Auslegung des Vertrages entscheidend mitzubersichtigen sein. Sie wird nicht selten sogar eine vom Wortlaut des Vertrages abweichende Entscheidung herbeiführen müssen, da diese Zusammenhänge den Parteien oft nicht klar oder nicht präsent sind, weshalb die gewählte Sprache nicht unbedingt dem Willen entsprechen wird (Art. 18 OR).

4.3 Die für die rechtliche Beurteilung entscheidende Eigentümlichkeit des Know how («nicht allgemein zugänglich») ist, wie wir wissen, seine *Aleatorik* (Stichwort: «faktischer Schutz»). Sie hängt nur in kleinem Masse vom Geber selbst ab – der ja immer ein Interesse haben wird, die Geheimhaltung aufrecht zu erhalten. Auch vom Nehmer hängt sie nur beschränkt ab: Er wird erstens auch kein Interesse am Verlust der Vertraulichkeit haben und zweitens würde er beim (schuldhaften) Verlust dem Geber gegenüber schadenersatzpflichtig werden – ist doch die Pflicht zur Geheimhaltung, wie gesehen, eine zentrale Pflicht auch des Nehmers. Es sind vielmehr (vom Geber und Nehmer) unabhängige Dritte, welche das Know how gefährden können. Und dagegen können die Parteien des Übertragungsvertrages, insbesondere auch der Geber, normalerweise nichts unternehmen. Ein Unterlassungsanspruch steht dem Geber, wie angedeutet, nur dann zu, wenn der Dritte gegen das UWG, eventuell gegen Art. 28 ZGB verstösst. Aber es handelt sich um eine indirekte Verteidigung in bezug auf das Know how selbst. Dritte, die aus der widerrechtlichen Handlung know how-schädliche Kenntnisse erhalten haben, sind nicht belangbar (es sei denn, sie hätten an der Handlung mitgewirkt, vgl. etwa Art. 50 OR und Art. 66 lit. d PatG).

Dieser Umstand hat weittragende *Folgen*, die wie folgt zusammenzufassen sind:

4.3.1 Ein vom Geber nicht verschuldetes *allgemeines Bekanntwerden* des Know how löst an sich seine Verantwortung nicht aus. Das Entgelt für die Übertragung des Know how ist und bleibt geschuldet und Schadenersatzansprüche aus Vertragsverletzung (Art. 97 OR) entstehen erst recht nicht. Aber auch eine Anfechtung des Vertrages (aus Irrtum, bes. Grundlagenirrtum, Art. 24 OR, oder gar aufgrund der *clausula rebus sic stantibus*) ist grundsätzlich nicht gegeben – denn die Möglichkeit des Bekanntwerdens ist sozusagen eine angeborene und deshalb in Kauf zu nehmende Schwäche eines jeden Know how. Abhilfe kann durch Sonderabmachungen geschaffen werden und nur in krassen Fällen könnte richterliches Eingreifen gerechtfertigt sein (über die strengen Anforderungen an die *clausula* letzthin ZH ObG in ZR 1987, Nr. 2).

Unter den Sonderabmachungen sind besonders zu nennen:

- a) Garantiaussagen des Gebers (von diesem mit grösster Vorsicht einzugehen);
- b) Festlegung von zeitlichen, sachlichen und/oder territorialen Grenzen, bei deren Überschreitung Rechtsfolgen eintreten, wie teilweise Rückzahlung des Kaufpreises (z.B.: Bekanntwerden des Know how bzw. von Teilen desselben innert X Jahren);
- c) Besonders einfach gestaltet sich die Lage, wenn der Kaufpreis gerade im Hinblick auf das mögliche Bekanntwerden des Know how aufgeteilt wurde, also nicht nur dessen Fälligkeit, vielmehr dessen Bestand davon abhängig gemacht wurde. Hier zeigen Veräusserung und Lizenzierung gemeinsame Aspekte, wie wir noch näher sehen werden.

Es ist also festzuhalten, dass (normalerweise) der Know how-Vertrag nicht deswegen schon dahinfällt, weil vor Ablauf der Vertragsdauer das Know how allgemein bekannt wird. Abgesehen von ausdrücklich vertraglichen Abmachungen ist zu beachten, dass das Entgelt oft nur zwecks Entlastung des Nehmers und zwecks Anpassungserleichterung an die faktische Entwicklung gestaffelt worden ist, sodass es weiterhin geschuldet ist.

4.3.2 Das Know how *braucht nicht allgemein bekannt zu werden*, um die Ökonomie des Veräusserungsvertrages aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ähnliche Folgen vermag auch die Tatsache auszulösen, dass ein Dritter unabhängig vom Geber das gleiche Know how benutzen kann bzw. darf. Das Aufkommen eines wichtigen Konkurrenten nimmt ja dem Nehmer die Exklusivität, die mit dem Know how-Veräusserungsvertrag verbunden sein kann. Die Folgen sind ähnlich wie im vorangehenden Sachverhalt, wobei die Parteien hier durch Sonderabmachungen eventuell andere Massstäbe für den Fall einer Einwirkung auf ihren Vertrag setzen werden, insbesondere solche, die sich auf den Einfluss des Dritten auf den vorausgesetzten Markt des Nehmers stützen, wie starke bzw. schwache Marktanteile des Dritten, Gefahr des allgemeinen Bekanntwerdens durch die Verwertung seitens des Dritten und ähnlich.

4.3.3 Diese paar Beispiele erklären uns die Tatsache, dass, von der Gegenleistung aus gesehen, in vielen Fällen der Know how-Veräusserungsvertrag sich kaum von einem Gebrauchsüberlassungsvertrag (also von einem Lizenzvertrag) unterscheidet. Die Gegenleistung (der Preis) richtet sich hauptsächlich nach dem Ausmass der Benutzung durch den Nehmer und steht in Abhängigkeit mit der Wahrung des vertraulichen Charakters des Know how selbst. Sie kann somit leicht den Umfeldveränderungen angepasst werden, mindestens in bezug auf die Summe, welche ein jedenfalls geschuldetes Minimalentgelt übersteigt.

4.3.4 Zur Aleatorik des Know how-Vertrages gehört noch der Umstand, dass grob gesagt und beim Fehlen von ausdrücklichen Garantien, *der Geber nur für die Erreichung des dem Nehmer bekannten Ergebnisses haftet*. Dies hängt davon ab, dass dem Geber nicht zumutbar ist, dem Nehmer vor Vertragsabschluss Einblick in das eigene Know how zu gewähren. Der Nehmer ist deswegen an Know how interessiert, weil er den *Erfolg* des Gebers kennt. Wie dieser Erfolg erreicht wird (grob gesagt: ob mit komplizierten oder einfachen Massnahmen), ist für den Nehmer eher sekundär. Darin liegt die Aleatorik des «Kaufpreises» mit den wohl kaum aktuellen Grenzen von Art. 21 (Übervorteilung) und Art. 24 (Irrtum) oder gar Art. 28 (Täuschung) OR. Ich kann mich an einen typischen Fall erinnern: Vor vielen Jahren kam in Italien ein Konkurrent für ein äusserst erfolgreiches schweizerisches Produkt auf dem Gebiete der Baubranche in Erscheinung. Der Konkurrent hielt sein Verfahren geheim, und die Schweizer Firma zahlte ihm eine ansehnliche Summe für den Erwerb des Verfahrens. Es zeigte sich, dass das Verfahren äusserst einfach und naheliegend war. Das Beispiel hinkt, wie immer: Es zeigt aber, in welche Richtung diese Überlegungen führen.

4.4 Ich sagte vorhin, dass den Nehmer eine *Geheimhaltungspflicht* bezüglich des erworbenen Know how trifft und zwar so lange das Know how geheim ist. Er kann als Schuldner vom Geber dazu angehalten werden. Eine Eigentümlichkeit ist aber auch hier zu beachten, die ein schwieriges rechtliches Problem aufwirft. Was soll bzw. was kann geschehen, wenn der Nehmer das Know how allgemein bekannt macht?

4.4.1 Die normale vertragliche Folge ist *Schadenersatz* aus Art. 97 OR. Die Schwierigkeit der Schadensberechnung ist gross, aber keine Eigentümlichkeit des Know how-Vertrages.

4.4.2 Ein Recht des Gebers, vom Vertrag *zurückzutreten*, mit der Folge der Rückabwicklung, also des Rückforderns des bereits Geleisteten ist an sich nicht sinnvoll, da ja das Know how in unserem Falle von vorneherein als allgemein bekannt gilt.

4.4.3 Kann dem vertragsbrüchigen Nehmer aber mindestens untersagt werden, das Know how weiter zu benutzen? Diese Rechtsfolge wäre die einzige angemessene, andernfalls könnte der Nehmer sich aus der für den Geber sehr gravierenden Vertragsverletzung Vorteile verschaffen. Sie kann aber nur dann einsetzen, wenn der

«Veräußerungsvertrag» als ein Gebrauchsüberlassungsvertrag aufgefasst werden kann, also als ein *Dauerschuldverhältnis*, mit der Folge der Kündigungsmöglichkeit aus wichtigem Grunde. Fällt der Vertrag dahin, so hat der Nehmer keinen vertraglichen Anspruch mehr auf Benutzung des Know how. Diese Wirkung scheint mir die Richtigkeit der Grundannahme zu bestätigen – wenn diese Art *circulus (fast) vitiosus* erlaubt ist. Sie entspricht an sich den Interessen beider Parteien: Die zweckmässigerweise vereinbarte gestaffelte Entschädigung des Gebers kommt dem Nehmer zugute, die Überlassung lediglich zum Gebrauch dem Geber, und zwar beides für den Fall, in welchem die Vertragserwartungen sich nicht erfüllen. Der Nehmer braucht nicht weiter zu zahlen, wenn, ohne sein Zutun, das Know how allgemein bekannt wird, und der Geber ist vor Verfügungen über dieses Know how seitens des Nehmers besser geschützt.

Es kann aber nicht übersehen werden, dass dem Nehmer die Benutzung des Know how *nicht unbegrenzt* verwehrt werden kann. Anzustellen sind ähnliche Überlegungen wie bei der Begründung der Zulässigkeit der sog. sklavischen Nachahmung nach Untergang allfälliger Schutzrechte. Die zeitliche Grenze zu ziehen ist aber sehr schwer. Ich denke, dass die vereinbarte Vertragsdauer einen gültigen Anhaltspunkt geben kann. Dass der Geber sich für solche Fälle am zweckmässigsten durch Vereinbarung einer Konventionalstrafe schützen kann, braucht hier nicht besonders hervorgehoben werden.

Diese Überlegungen deuten wiederum darauf hin, dass beim Know how-Vertrag die Unterscheidung Übertragung/Gebrauchsüberlassung zumindest fraglich ist. Zeit also, uns mit dem Gebrauchsüberlassungsvertrag (Lizenzvertrag) zu beschäftigen.

### 5. Die Gebrauchsüberlassung (Lizenzierung)

Bisher analysierten wir den Veräußerungsvertrag. Die meisten Know how-Verträge werden aber als Lizenzverträge betitelt bzw. behandelt.

5.1 Unter *Lizenzvertrag* verstehen wir (und verstehen die Parteien, wenn sie diesen Terminus korrekt einsetzen) einen Gebrauchsüberlassungsvertrag. Ein Patent, eine Marke, eine Befugnis aus Urheberrecht oder aus Muster- und Modellrecht wird zum Gebrauch überlassen, d.h.: Dem Nehmer wird vertraglich die Befugnis eingeräumt, vom Recht zum eigenen Nutzen Gebrauch zu machen, ohne sonst darüber verfügen zu dürfen. Erste Voraussetzung eines solchen Vertrages ist die Trennung zwischen Herrschaft und Gebrauch – so wie dies beim Eigentum oder bei den genannten gewerblichen Schutzrechten der Fall ist. Nur dann kann nämlich der Gegenstand des Vertrages «zurückgefordert» werden. Beim Eigentum kann die Sache, Objekt der eigentlichen Übertragung, zurückgefordert werden; bei den Immaterialgüterrechten wirkt sich der jeweilige negatorische Anspruch (Unterlassung) analog aus, denn ohne vertragliche Grundlage wird die Patentbenutzung zur Patentverletzung, kann also unterbunden werden, womit die Monopolstellung des Gebers wieder hergestellt wird. Ist diese Möglichkeit beim Know how gegeben?

5.2 Es braucht hier nicht lange begründet zu werden, dass das «*Rückrufsrecht*» bezüglich des Know how ein *rein obligatorischer*, aus dem Vertrag abgeleiteter Anspruch sein kann. Auf die technische (oder sonstige, das Know how bildende) Lehre oder Kenntnis hat der Geber keine rechtlich gesicherten Herrschaftsansprüche, er ist auf die vertragliche Treue des Nehmers angewiesen und kann lediglich dieselbe durchsetzen: Durch vertraglich begründeten Unterlassungsanspruch direkt, durch Schadenersatzanspruch indirekt, eventuell begleitend. Zu beachten ist, dass dem Geber nicht einmal ein besitzähnlicher Anspruch zusteht, der z.B. (bei Sachen) dem Untervermieter (der kein Recht an der Sache hat) gegenüber dem Mieter zusteht, womit sein relativer Rückforderungsanspruch quasi-dinglich verstärkt wird.

5.3 Nicht nur hat der Geber keinen dinglichen Anspruch am lizenzierten Know how. Seine Stellung kann unter Umständen, und wird es oft, noch *schwächer* sein, und zwar aus folgenden Gründen:

5.3.1 Zunächst einmal muss man sich fragen, ob das Know how, einmal mitgeteilt, nicht *zum Wissen des Nehmers wird* und auch nach der Meinung der Parteien werden soll. Dies entspricht oft dem Parteiwillen, insbesondere in den Fällen, in denen ein *globales Know how* vermittelt wird. Wer vom Geber lernt, Linsen mit dünnen Metallschichten zu überziehen (ein vereinfachtes Beispiel aus den Darlegungen von Herrn RITTER) und darauf sein Unternehmen aufbaut, dem kann, so scheint es mir, diese Kenntnis nicht mehr (und sei es auch nur kraft eines Unterlassungsanspruches) entzogen werden. Eine solche Auffassung gilt insbesondere bei Technikern als die einzig realistische, und das will auf einem so eng mit der Technik verbundenen Gebiet viel heissen. Hier fällt die Möglichkeit eines eigentlichen Lizenzvertrages schon deswegen dahin – es sei denn, dass man (unzutreffenderweise, vgl. Art. 18 OR) an der Schale haften bleibt, und z.B. die zeitlich gestaffelte Zahlung des Preises als Lizenzgebühr ansehen will, somit aber auch als massgebendes Element für die Vertragsqualifikation. Zum Teil, aber nur zum Teil, lässt sich etwas anderes sagen, wenn die Mitteilung sich auf ganz *spezifisches Know how* bezieht. Hier wäre in gewissem Umfange eine «Rückgabe», im Sinne des Wirksamwerdens einer Unterlassungspflicht, zumindest denkbar. So könnte der Nehmer sich verpflichten, nach Ablauf einer gewissen Zeit (Dauer des Lizenzvertrages) den Bezug der Grundstoffe aus einer bestimmten (geheimen) Quelle nicht mehr zu tätigen. Dies wäre umso eher möglich, als der Geber mit dem Lieferanten entsprechende einschränkende Vereinbarungen treffen kann. Zwar sind diese Verträge voneinander unabhängig, und gegen die Vertragsverletzung des Nehmers wird nur schwer beim Lieferanten vorzugehen sein (eventuell aber aus Art. 4 UWG) – eine gewisse Wirkung könnten solche Beschränkungen trotzdem zeitigen. Mit den meisten sonstigen spezifischen Know how-Teilen würden hingegen die gleichen Schwierigkeiten entstehen, wie beim globalen Know how. Würde hier eine spezifische vertragliche Norm helfen? Diese Frage stellt sich in der Praxis nicht selten. Hat der Nehmer eine solche Klausel unterschrieben, so ist sie zunächst einmal als gültig anzusehen, so dass er ein grosses Risiko eingeht.

Die Tatsache aber würde bleiben, dass im allgemeinen diese Know how-Kenntnisse solche des Nehmers geworden, also nicht mehr rückerstattungsfähig sind.

Ist der Vertrag beendet und das Know how allgemein bekannt, so kann ein solches Know how jedenfalls nicht mehr, mit Unterlassungswirkung für den Nehmer, auf den Geber zurückfallen. Ich habe dafür das Kriterium der Zumutbarkeit eingeführt – und habe den Eindruck, dass dasselbe tauglich bleibt: dem Nehmer ist die Unterlassung *nicht zumutbar*.

5.3.2 Ein zweiter Problembereich eröffnet sich in unserem Zusammenhang und zwar durch den Umstand, dass das «lizenzierte» Know how sich mit dem sonstigen Wissen, wozu auch Know how gehört, des Nehmers verbindet, *vermischt* (vgl. Art. 727 ZGB!), so dass eine Rückerstattung wegen Unmöglichkeit der Absonderung undurchführbar wäre. Sie würde ja u.U. zum Resultat führen, dass der Nehmer dadurch auch auf Benutzung eigenen Know how verzichten müsste. Eine solche Folge ist schon *prima vista* unvertretbar. Diese Fälle bilden geradezu die Regel, wenn beide Parteien (Geber und Nehmer) auf dem Gebiete fachlich qualifiziert sind, besonders natürlich, wenn sie einen Know how-Austausch vereinbaren. Hier wird sicher nicht nur das Know how des Gebers Wissen des Nehmers, sondern beide Quellen speisen eben in untrennbarer Art neue Produktions- oder Betriebsflüsse. Eine «Rückgabe» (in der Form der Unterlassung) ist also nicht möglich ohne Gegenleistungspflichten (also nach normaler Beendigung des Vertrages), sie wäre auch nicht mit der Ökonomie des Vertrages konform. Gerade wenn durch Know how eine optimale Produktion erlangt werden soll, scheint eine solche Rückerstattungsklausel widersinnig: Soll nämlich der Nehmer nach X Jahren die optimierte Produktion aufgeben? Abgesehen also von der Unmöglichkeit der Trennung, ist die Bestimmung an und für sich kaum vertretbar. Höchstens in der Form des *verschobenen Entgeltes* könnte noch etwas erreicht werden. Mehr wohl nicht, also auch keine Verpflichtung des Nehmers, das Know how nicht mehr zu benutzen. Auch hier erweist sich das Kriterium der Zumutbarkeit als nützlich.

5.4 Der Schluss scheint also gerechtfertigt zu sein, dass *normalerweise bei Vertragsende*:

- a) das *globale* Know how vom Nehmer frei weiterbenutzt werden darf;
- b) das *spezifische* Know how nur ausnahmsweise vom Nehmer nicht mehr benutzt werden darf;
- c) allgemein das Know how *vom erfahrenen Partner* frei weiter benutzt werden darf.

Auch dies zeigt, dass im Rahmen der Know how-Verträge eine scharfe Trennung zwischen Veräußerung und Gebrauchsüberlassung sehr schwer ist. Ob man dann den Vertrag als Lizenzvertrag oder als Überlassungs- bzw. (noch deutlicher) als Veräußerungsvertrag betitelt, ist Nebensache, nach Art. 18 OR ist ja der wirkliche Wille, nicht der benutzte Terminus massgebend.

5.5 Diese Überlegungen können übrigens, wie Sie wissen, zu der kartellrechtlichen Relevanz unserer Verträge führen, was besonders in der EG aktuell ist und

über welche Herr MAILÄNDER referiert. Es ist denkbar, dass das Kartellrecht die letzten Hemmungen aufheben wird, die gegen die freie Verwendbarkeit des Know how nach Beendigung des Vertrages noch bestehen.

## 6. Die Regelung bei gemischten Verträgen

6.1 Um eine irgendwie saubere Analyse zu ermöglichen, sind wir bisher primär davon ausgegangen, dass Vertragsgegenstand nun reines Know how bildet. Wir müssen nun einen Blick auf jene Fälle werfen, in denen *neben Know how*, sei es in herrschender, gleichwertiger, in dienender oder gar helfender Stellung, *absolute Rechte mitlizenzieren* werden, also besonders Patente, Marken, Muster und Modelle sowie Urheberrechte. Dass bei einer eigentlichen *Veräußerung* dieser Rechte das Know how als endgültig mitveräußert zu gelten hat, wurde schon dargelegt und scheint mir problemlos zu sein. Wie ist es aber, wenn (der klassische Fall) zum lizenzierten Recht (Patent) Know how mitgegeben wird bzw. wenn zum Know how ein Patent oder ein sonstiges Immaterialgüterrecht mitlizenziert wird?

6.2 Die Rechtslage *bei Patentlizenz mit begleitendem Know how*. Die Rechtslage ist hier klar: Erfüllt das Know how eine begleitende Funktion (patentiert ist z.B. ein chemisches Verfahren, das Know how vermittelt das Verfahren mit der besten Ausbeute), so teilt es das vertragliche Schicksal des Schutzrechtes: Besteht kein Schutz mehr, ist auch das Know how frei. Entfällt die Benutzungserlaubnis des Schutzrechtes trotz Bestehens desselben, entfällt auch das Recht zur Know how-Benutzung, und zwar auch dann, wenn das Know how nicht unter den Geltungsbereich des Patentbesitzes fällt.

6.3 Bei *Know how-Lizenz mit begleitendem Patentschutz*. Die Fälle sind nicht selten, in denen der Kern des Lizenzvertrages aus Know how gebildet ist, während die Patente eine eher begleitende (gelegentlich sogar: ornamentale) Funktion erfüllen. Hier beherrscht die Know how-Regelung das Verhalten der Parteien, so dass das Hinfallen der Patente höchstens zu einer Reduktion der Lizenzgebühren führen kann. Überdauern die Patente die vereinbarte Vertragsdauer, so muss man sich (beim Schweigen des Vertrages) fragen, ob damit die sonst freie Benutzung des Know how ausgeschlossen werden soll. Ich würde es prinzipiell nicht annehmen, da man ja sonst den Schutzrechten eine Bedeutung beimessen würde, die sie bei Vertragsabschluss nicht hatten. Abstrakt lässt sich aber diese Frage schwer weiter verfolgen – zu viel hängt von den konkreten Vereinbarungen ab (eine Bemerkung, die im allgemeinen zu meinen Ausführungen gilt, besonders aber hier). Ähnliches gilt, wenn statt Patente andere Schutzrechte (Urheberrechte, Muster- oder Modellrechte) lizenziert worden sind, wobei in diesen anderen Fällen die Frage weniger akut zu sein scheint.

6.4 *Know how-Lizenz, verbunden mit einer Markenlizenz*. Voraussetzung einer Markenlizenz ist nach geltender Praxis (das Markenschutzgesetz enthält keine entsprechende Vorschrift) grob gesagt, dass der Lizenznehmer in der Lage sei, den

lizenzierter Gegenstand in der gleichen Qualität wie der Lizenzgeber herzustellen. Diese Voraussetzung ist bei gleichzeitiger Lizenzierung von Marke und Know how normalerweise erfüllt. Probleme können sich auch hier ergeben aus der verschiedenen Geltungsdauer der lizenzierten Gegenstände. Das subjektive Markenrecht ist an sich zeitlich nicht begrenzt – nur sekundäre formelle Handlungen sind zu seiner Aufrechterhaltung notwendig, und solange das Zeichen markenmässig gebraucht wird, bestehen entsprechende Rechte bzw. Anwartschaften. Ein Markenlizenzvertrag kann also eine sehr lange Dauer haben. Kann damit ein Know how-Lizenzvertrag auch *zeitlich gekoppelt werden*? Kann mit anderen Worten der Know how-Vertrag die gleiche Dauer haben wie der Markenlizenzvertrag? Wir haben schon gesehen, dass ein Know how-Vertrag normalerweise nicht über eine gewisse Zeit Geltung haben wird – damit ist die zeitliche Koppelung mit einer Markenlizenz von der Sache eher (Bekanntwerden bzw. Überholtwerden des Know how) ebenfalls beschränkt. Vereinbaren die Parteien eine längere Frist, kann der Lizenzvertrag u.U. kartellrechtlich beanstandet werden. Hingegen kann der Know how-Vertrag den Markenlizenzvertrag überdauern, und zwar dann, wenn die Einräumung des Know how als das primäre anzusehen ist. Der Geber wird sich sowieso gut überlegen müssen, ob er seine Marke lizenzieren will – denn jede Lizenzierung birgt die Gefahr der Verwässerung, ja gar der «Verunreinigung» in sich, und dies besonders dann, wenn eine Marke des Nehmers mit der Geber-Marke gekoppelt ist. Von der Marke – dies sei nebenbei bemerkt – ist die Ausstattung zu unterscheiden.

## 7. Hinweise für die Praxis

Gestatten Sie, dass ich im Sinne einer Schlussfolgerung einige, wenn auch bescheidene Hinweise für die Praxis zusammenfasse:

7.1 Als *Veräusserungsvertrag* kann der Know how-Vertrag selten bewertet werden: Der Nehmer erwirbt nämlich nicht die Verfügungsbefugnis, welche die normale Folge eines solchen Vertrages wäre. Der Vertrag gewährt ihm lediglich die Benutzung der Lehre, nicht deren Beherrschung.

7.2 Der Know how-Vertrag kann aber auch selten als eigentlicher *Lizenzvertrag* charakterisiert werden: Auch wenn die geldwerte Leistung des Nehmers sich nach Art einer Lizenzgebühr berechnet, fehlt normalerweise das typische Element eines Lizenzvertrages, nämlich die Möglichkeit einer nur auf Zeit vereinbarten Überlassung des Gebrauches einer Lehre, die bei Vertragsende zurückzuerstatten ist.

7.3 Da die Charakteristik des Know how die *fehlende Allgemeinzugänglichkeit* ist, geht der Know how-Vertrag normalerweise mit dem Verlust der Eigenschaft unter.

7.4 Bei *Beendigung der Vertragszeit* kann der Nehmer normalerweise das Know how weiterhin frei benutzen – auch wenn das Know how als solches bestehen bleibt. Er bleibt aber an die Geheimhaltungspflicht gebunden.

7.5 Die *aleatorische Natur* des Know how beschränkt die Haftung des Gebers bei Bekanntwerden des Know how grundsätzlich auf die Fälle schuldhafter Bekanntgabe durch den Geber selbst ein.

7.6 Der Geber kann prinzipiell nur für die Erreichung bestimmter Ergebnisse bei richtiger Anwendung des Know how *verantwortlich* gemacht werden – auf die Höhe des Entgeltes spielt die objektive Schwierigkeit des Verfahrens prinzipiell eine sekundäre Rolle.

7.7 Bei *gemischten Know how-Verträgen* (insbesondere mit Patenten) ist die (zentrale bzw. dienende) Rolle des primären Gegenstandes (Patent bzw. Know how) massgebend.

7.8 Bei Know how-Verträgen, die mit einer *Markenlizenz* verbunden sind, ist die Dauer der Markenlizenz nicht massgebend für die Dauer des Know how-Vertrages.

Aus der schweizerischen Literatur seien folgende Werke genannt:

*Dessemontet F.*, Le savoir-faire industriel, Lausanne 1974; *Koller B.*, Der Know how-Vertrag nach schweizerischem Recht, Zürich 1979; *Modiano G.*, Le contrat de licence, Genève 1979; *Pedrazzini M.M.*, Patent- und Lizenzrecht, 2. Aufl., Bern 1987; *Pedrazzini M.M.*, Der Lizenzvertrag in: Das Schweizerische Privatrecht, Bd. VII/1, S. 596 ff, Basel 1977 (eine französische Übersetzung ist 1985 erschienen); *Pedrazzini M.M.*, Versuch einer Nominalisierung des Lizenzvertrages, in FS für W.R. Schlupe, Zürich 1988, S. 413 ff.



## Die werbliche Selbstkontrolle der Schweiz

*von Dr. iur. Hanspeter Marti, Zürich,  
Sekretär der Lauterkeitskommission*

### *I. Vorgeschichte*

Vor allem in seinem privatrechtlichen Bereich schafft das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, der zentrale Erlass für die Werbung, Freiräume, die von Konsumentenseite immer wieder nach Reglementierung rufen. Dass die Konsumenten und ihre Organisationen die Klageberechtigung wahrnehmen und diese Freiräume durch die Rechtsprechung in die gewünschten Bahnen lenken, ist allerdings auch unter dem neuen UWG bislang eine Illusion geblieben. Die Konkurrenz als weitere Klageberechtigte aber ist, zumindest hierzulande, der Prozessführung aus anderen Gründen ebenso abgeneigt.

Nichtwissen und Nichtkönnen mögen zur unlauteren Werbung beitragen. Aber selbst eine während Jahrzehnten betriebene lautere Werbung kann innert kurzer Zeit von wenigen, auf kommerziellen Vorteil bedachten Randfiguren in Verruf gebracht werden. Deshalb hat die Werbebranche die Initiative ergriffen, um gegen unlautere Machenschaften im wettbewerbsrechtlichen Freiraum Vorkehrungen zu treffen. Die Förderung des beruflichen Nachwuchses durch eidgenössische Prüfungen und die Festigung des volkswirtschaftlichen Verantwortungsbewusstseins durch die Anerkennung von Werbeberatern bildeten die eine Stossrichtung, die werbliche Selbstkontrolle, durch Schaffung der Schweizerischen Kommission für die Lauterkeit in der Werbung, die andere.

1. Bereits vor 1966 existierte ein «Ehrengericht», dem vorwiegend schiedsgerichtliche Funktionen zukamen und das seine Tätigkeit auf die Mitglieder des damaligen Schweizerischen Reklame-Verbandes beschränkte. Bis noch vor wenigen Jahren lautete die französische Übersetzung der Lauterkeitskommission: «Commission Suisse d'Arbitrage des Pratiques de la Publicité,» was auf diese ersten Schritte der Branche hindeutet.

2. Durch den Beizug von Konsumentenvertretern seit 1967, zuerst mit konsultativem, ab 1973 mit vollem Stimmrecht, entwickelte sich das «Ehrengericht» zur Überwachungskommission, die sich nun auch anmasste, die Werbung von Nicht-Verbandsmitgliedern zu beurteilen. Eine schweizerische Variante, ein privatrechtlich organisiertes Ombudsmannes helvetischer Prägung, war damit entstanden.

3. In den folgenden Jahren wurde innerhalb der Lauterkeitskommission die Drittspartität – 50% Werbevertreter (je ein Drittel Werbeauftraggeber, Werbeberater und Werbeauftragnehmer) sowie je 25% Konsumentenvertreter und neutrale Mitglieder – verwirklicht. Die Selbstkontrolle selbst fand als Institution in einer Stiftung ihre Verselbstständigung und Unabhängigkeit.

## *II. Organisation*

Mit der Zusammenfassung der werblichen Selbstkontrolle in einer Stiftung wurde ganz bewusst die Spruchautonomie und Unabhängigkeit der Lauterkeitskommission festgeschrieben, gleichzeitig aber die Werbewirtschaft zu deren Finanzierung verpflichtet. Der von der Werbewirtschaft bestellte Stiftungsrat amtet zwar als Wahlorgan der Lauterkeitskommission, doch ist er an die Vorschläge der Konsumentenorganisationen für deren Vertreter in der Lauterkeitskommission gebunden, sodass die Parität formell und materiell gewahrt bleibt. Der Stiftungsrat bildet weder letzte und obere Instanz noch ist er gegenüber der Lauterkeitskommission sonstwie weisungsberechtigt, womit auch deren Unabhängigkeit sichergestellt ist.

Die Lauterkeitskommission unterteilt sich in drei ebenfalls paritätisch bestellte Spruchkammern und die Kammervorsitzenden bilden gemeinsam mit dem neutralen Kommissionspräsidenten wiederum paritätisch den Geschäftsprüfungsausschuss, die Aufsichtsbehörde des Kommissionssekretärs. Dem Sekretär kommt für die Einstellung von Verfahren und den Erlass von provisorischen Verfügungen ebenfalls Spruchkompetenz zu. Gegen die Verfügungen des Sekretärs amtet der Geschäftsprüfungsausschuss, gegen Kammerbeschlüsse das Kommissionsplenum als Rekursinstanz.

## *III. Grundlagen*

Materielle Grundlage für die Tätigkeit der Lauterkeitskommission bilden die Internationalen Richtlinien für die Werbepaxis der Internationalen Handelskammer, ergänzt durch Auszüge aus den Internationalen Richtlinien über die Verkaufsförderung, das Direktmarketing und die Direktwerbung. Diese Richtlinien besitzen grenzüberschreitende Wirkung und werden von den verschiedenen nationalen Selbstkontrollorganen Europas nötigenfalls auf dem Rechtshilfegeweg durchgesetzt; sie sind indessen in der Schweiz nur soweit anwendbar, als sie mit den nationalen Vorschriften im Einklang stehen.

Diese nationale Anwendung konkretisiert sich in der Praxis in den Grundsätzen der Lauterkeitskommission, einer Auflistung allgemein verständlicher, rechtlicher Verhaltensnormen für die Werbung. Weder Aufgabe noch Sinn der Selbstkontrolle ist es hingegen, die Werbung weiter zu reglementieren oder über bestimmte Werbeangaben gar Werturteile abzugeben. Hier begrenzt das schweizerische Kartellrecht die Aktivität der Lauterkeitskommission, zumal diese keine vertragliche Begrenzung ihrer Spruchtätigkeit anerkennt.

## *IV. Verfahren*

Das Verfahren wird von der Dispositionsmaxime beherrscht. Die Parteien bestimmen den Streitgegenstand, doch ist die Kommission an ihre Anträge nicht gebunden.

Sowie jeder Konsument oder Konkurrent mit hinlänglicher begründeter, schriftlicher Beschwerde unentgeltlich die Dienste der werblichen Selbstkontrolle in Anspruch nehmen kann, hat sich jeder Betroffene vor der Lauterkeitskommission einzulassen. Einreden gegen die sachliche Zuständigkeit werden nicht gehört, da die Werbewirtschaft als Trägerin der Stiftung, jederzeit berechtigt ist, ihre Werbeträger der unlauteren Werbung zu verschliessen.

Praktische Erfahrungen haben die Wünschbarkeit gezeigt, dass bestimmten Beschwerdeführern, vorallem Konsumenten, auf Wunsch hin die vertrauliche Behandlung ihres Namens besonders dann zugesichert werden muss, wenn die Person des Rügenden ohne Einfluss auf die behauptete Unlauterkeit ist. Solche Beschwerdeführer verzichten aber auf ihre Partei- und Rekursrechte.

Im Unterschied zu den Beweisregeln des gemeinen und insbesondere des Wettbewerbsrechts kennen die Internationalen Richtlinien für die Werbepraxis die Umkehr der Beweislast. Nicht der Kläger oder Beschwerdeführer muss die Tatsachen beweisen, aus denen er Rechte ableitet, sondern der Werbetreibende und regelmässige Beschwerdegegner hat die Richtigkeit der beanstandeten Werbung darzutun.

Mit der Begründung der Beschwerde muss immerhin der Beschwerdeführer seine Beanstandung glaubhaft machen. Gelingt ihm dies nicht oder erhebt er völlig zu Unrecht Beschwerde, wird das Verfahren vom Sekretär eingestellt. Dieser kann aber auch bei offensichtlichen Verstössen gegen die Internationalen Richtlinien und Grundsätze – nötigenfalls superprovisorisch – zur Unterlassung einer bestimmten Werbung auffordern.

## *V. Sanktionen*

Die Lauterkeitskommission will weder Fehlbare bestrafen noch über vermögensrechtliche Ansprüche entscheiden. Mit Hilfe der werblichen Selbstkontrolle soll der Werbetreibende vielmehr auf dem Pfad der Lauterkeit begleitet werden. Die konkreten Empfehlungen der Lauterkeitskommission, die in Form von Kammernbeschlüssen ergehen, wollen bloss die Grenzen der Unlauterkeit aufzeigen.

Diese Hilfeleistung beinhaltet indessen für keine der Parteien eine Rechtsberatung, die der Anwaltschaft vorbehalten bleibt. Die Lauterkeitskommission amtiert aber auch nicht als entgeltliche oder unentgeltliche Schiedsstelle zur Auslegung privater oder anderer Absprachen.

Stellt die Lauterkeitskommission im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens eine unlautere Werbung fest, wird sie den Fehlbaren um Abhilfe ersuchen. Erst wenn diese Empfehlung ignoriert wird, hat der Werbetreibende mit Sanktionen zu rechnen. Im Vordergrund steht dabei das Ersuchen an die Stifterverbände, der beanstandeten Werbung die zu ihrer Streuung dienenden Werbeträger zu verschliessen, was vorallem im Bereich der Printmedien, aber auch des Werbefernsehens und der Aussenwerbung, eine sehr effiziente Massnahme darstellt. In Frage kommen aber auch der Entzug der Kommission für Werbeberater, die diesen von den Werbeträgern gewährt wird, sowie die Veröffentlichung des gerügten Tatbestandes unter vollen Namensnennung.

## *VI. Publikationen*

Nachstehende Publikationen über die werbliche Selbstkontrolle und das schweizerische Werberecht können gegen frankiertes Antwortkuvert unentgeltlich bei der *Werbelautekeit, Postfach, 8022 Zürich*, bezogen werden:

- Internationale Richtlinien für die Werbepaxis, mit Auszügen aus den Internationalen Richtlinien für die Verkaufsförderung, das Direktmarketing und die Direktwerbung.
- Geschäftsreglement der Lauterkeitskommission.
- Grundsätze der Lauterkeitskommission.
- Tätigkeitsbericht der Lauterkeitskommission pro 1989 erscheint voraussichtlich im April 1990.
- *Schriftenreihe der Lauterkeitskommission.*
  - Heft Nr. 1 / Vergleichende Werbung (Hanspeter Marti)
  - Heft Nr. 2 / Die Werbeaussage und ihre Rechtsfolgen (Hanspeter Marti)
  - Heft Nr. 3 / Der Persönlichkeitsschutz unter Berücksichtigung der Besonderheiten für die Werbung beim Gebrauch von Namen, Personenbildern und Figuren in der Werbung (Magda Streuli)
  - Heft Nr. 4 / Ausstattungsschutz (Lucas David)
  - Heft Nr. 5 / Urheberrecht (Sigmund Pugatsch) [in Vorbereitung]

## Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

### *I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen / Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux*

#### *Art. 956 Abs. 2 OR – «INACOS»*

- *Die Firma Inacos AG ist mit den älteren Firmen Unicos Holding AG und COS Computer Systems AG nicht verwechselbar.*
- *Eine Endsilbe darf nicht monopolisiert werden.*
- *Bei Firmenprozessen ohne besondere Komplikationen ist üblicherweise von einem Streitwert von Fr. 50 000.– auszugehen.*
- *Il n'y a pas de risque de confusion entre la raison sociale Inacos AG et les raisons antérieures Unicos Holding AG et COS Computer Systems AG.*
- *Une syllabe finale ne peut pas être monopolisée.*
- *Il est usuel de fixer la valeur litigieuse à CHF 50 000.– dans les procédures ayant pour objet des raisons sociales et ne présentant pas une complexité particulière.*

Massnahmeentscheid des ER am HGer ZH vom 23. März 1988 i.S. Unicos Holding AG und COS Computer Systems AG ca. Inacos AG (mitgeteilt von RA Dr. R. Suhr, Zürich).

Die Klägerin 1, die Unicos Holding AG, wurde am 30. August 1979 ins Handelsregister des Kantons Glarus eingetragen. Sie bezweckt die Beteiligung und die Verwaltung von Unternehmen aller Art, die Vergebung von Lizenzen und die Durchführung von Finanzierungen. Der Eintrag der Klägerin 2, der COS Computer Systems AG, ins Handelsregister des Kantons Aargau datiert vom 23. Januar 1973. Ihr Zweck liegt in Vermittlung, Vermietung, Leasing, An- und Weiterverkauf neuer oder gebrauchter Datenverarbeitungsanlagen nebst Zubehör, sowie Handel mit und Betrieb von Anlagen im Telekommunikationsbereich.

Die Registrierung der in Zürich domizilierten Beklagten, der Inacos AG, wurde am 1. November 1984 im SHAB publiziert. Ihr Zweck wird wie folgt umschrieben: «In erster Linie Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung (EDV), insbesondere Organisation, Analyse und Programmierung sowie Planung, Ausführung und Kontrolle von EDV-Projekten. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Durchführung von Handelsgeschäften sowie die Übernahme von Vertretungen für EDV Produkte.»

Am 17. Februar 1988 reichten die Klägerinnen beim Einzelrichter im summarischen Verfahren am Handelsgericht des Kantons Zürich ein Gesuch betreffend Erlass vorsorglicher Massnahmen ein, mit welchem sie der Beklagten verbieten las-

sen wollten, unter der Firma «Inacos» werbend oder sonst in einer der Öffentlichkeit zugänglichen Weise aufzutreten, insbesondere in Presseerzeugnissen zu inserieren. Mit Eingabe vom 10. März 1988 beantragte die Beklagte dessen Abweisung.

*Der Einzelrichter zieht in Erwägung:*

3.1. Gemäss Art. 956 Abs. 2 OR kann auf Unterlassung der weiteren Führung einer Firma klagen, wer durch den unbefugten Gebrauch dieser Firma beeinträchtigt wird. Dabei haben sich gemäss Art. 951 Abs. 2 OR Firmen und Aktiengesellschaften von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen deutlich zu unterscheiden. Die durch den Gebrauch einer jüngeren Firma heraufbeschworenen Verwechslungsgefahr stellt demzufolge eine Beeinträchtigung der Rechte des älteren Firmeninhabers dar; ihr Gebrauch ist unbefugt. Lehre und Rechtsprechung haben zur Frage, wann eine deutliche Unterscheidung vorliegt, insbesondere folgende Grundsätze entwickelt (vgl. hiezu Forstmoser, Schweizerisches Aktienrecht, Bd. 1, Lieferung 1, S. 92, mit Hinweisen): Die auffälligen, in die Augen springenden oder im Geschäftsverkehr vorwiegend beachteten oder verwendeten Merkmale oder die sprachlich betonten Worte (Stichworte) oder Silben müssen verschieden sein, da diese den Gesamteindruck, auf welchen es ankommt, bestimmen. Dieser Gesamteindruck muss sowohl in optischer als auch akustischer Hinsicht deutlich verschieden sein. Stets wird dabei abgestellt auf das Unterscheidungsvermögen einer normal unterscheidungsfähigen Person bei Anwendung der im Verkehr üblichen Sorgfalt.

Im Massnahmeverfahren ist die Rechtsverletzung nur glaubhaft zu machen.

3.2. Den kennzeichnungskräftigen Teil der Firma Unicos-Holding AG bildet das erste Wort. Dieses besteht aus den Silben «Uni» und «cos». Einzeln betrachtet, stehen sie nicht besonders hervor. Die Vorsilbe «Uni» ist bei Firmenbildungen sehr beliebt, wohl weil sie als werbender Hinweis auf die Einzigartigkeit oder das breite Spektrum der Leistungen des betreffenden Unternehmens dienen soll (vgl. beispielsweise Telephonbuch der Stadt Zürich, 14, S. 963 ff.). Die Endsilbe «cos» stellt eine der üblichen aus drei Buchstaben der Folge Konsonant-Vokal-Konsonant gebildeten Wortenden dar. Einige Beispiele hiezu (gemäss Firmenverzeichnis 87/88 des Orell Füssli Verlags):

- cos: Macos, Intercos, Intecos, Incos, Icos
- tex: Bratex, Cantex, Intertext, Nerotex
- com: Eucom, Intercom, Sidercom, Cincom
- con: Irecon, Isocon, Natcon, Canacon
- tec: Lipatec, Negotec, Obtec, Distec.

Angesichts der häufigen Verwendung solcher Endsilben ist nicht anzunehmen, sie würden vom Publikum als Kriterium zur Unterscheidung der Firmen angesehen. Positiv ausgedrückt sind sie nicht geeignet, den Eindruck zu erwecken, die Firmen mit solchen Endungen seien in irgendeiner Form miteinander verbunden. Dies schliesst eine relevante Verwechslungsgefahr von vornherein aus. Vorliegend wird

auch niemand auf den Gedanken kommen, die Firma Unicos-Holding AG in der Kurzform «cos» zu verwenden oder in Erinnerung zu behalten.

Kennzeichnungskräftig ist alleine der gesamte (Phantasie-) Begriff «Unicos». Der Klägerin 1 ist beizupflichten, dass die Firma der Beklagten sich von ihrer nur durch die Auswechslung eines und die Verschiebung eines zweiten Vokals unterscheidet. Dieses formale Kriterium führt aber nicht zur Verwechselbarkeit. Die Vokale «u» und «i» sind sowohl nach Aussprache als auch Schreibweise deutlich verschieden. Dies fällt vorliegend um so mehr ins Gewicht, als sie den ersten Buchstaben der jeweiligen Firma bilden. Verstärkt wird der Unterschied noch durch den anderslautenden zweiten Vokal («a» statt «i»). Es kann daher als ausgeschlossen gelten, dass eine normal unterscheidungs-fähige Person die beiden Firmen je wechseln wird. Dies selbst dann, wenn unter Annahme von Branchengleichheit oder -nähe erhöhte Anforderungen gestellt würden.

3.3. Bei der Firma COS Computer Systems AG sind die Sachbezeichnungen «Computer» und «Systems» sowie der Hinweis auf die Rechtsform nicht kennzeichnungskräftig. Prägend ist die vorangestellte Buchstabengruppe COS. Es ist durchaus anzunehmen, dass das Publikum die Klägerin 2 unter dieser Kurzbezeichnung im Geschäftsverkehr kennt und in Erinnerung behält. Allerdings wird es diese kaum als Wort (phonetisch kos oder zos) aussprechen, sondern als Folge separater Buchstaben (ce-o-es). Anders bei der Beklagten. Diesbezüglich kennzeichnungskräftig ist wie bei der Klägerin 1 das Wort als Einheit. Die normal unterscheidungs-fähige Person wird demnach nicht die Endung -cos sondern das Wort «Inacos» als prägend erachten und so in Erinnerung behalten. Dabei wird sie die Endsilbe als Silbe (kos oder zos) und nicht als Buchstabengruppe betrachten. Von daher ist eine Verwechslung zwischen den Firmen der Klägerin 2 und der Beklagten unwahrscheinlich.

3.4. Somit ist eine Verwechslungsgefahr nicht glaubhaft gemacht, weshalb aufgrund einer summarischen Rechtsprüfung die Klägerinnen auch keinen Anspruch im Sinne von Art. 956 Abs. 2 OR gegenüber der Beklagten haben.

3.5. Die fehlende Verwechslungsgefahr lässt auch einen wettbewerbs-, marken- oder namensrechtlichen Verstoss verneinen. Insbesondere unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten sei angefügt, dass es nicht angehen kann, eine Endsilbe zu monopolisieren, was die Klägerinnen offensichtlich anstreben. Dies würde zu einer unzumutbaren Einengung bei der Firmenneubildung führen.

3.6. Zweite wesentliche Voraussetzung für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist ein ansonsten drohender, nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil. Die Klägerinnen berufen sich auf Marktverwirrung. Mangels Verwechslungsgefahr ist diese selbstredend auszuschliessen.

Im übrigen kann sich die Marktverwirrung in zweierlei Hinsicht im erwähnten qualifizierten Sinne nachteilig auswirken. Durch die Verwechselbarkeit der Firmen getäuschte Kunden können mit einem andern Unternehmen als beabsichtigt kontrahieren. Dadurch kann der ältere Firmeninhaber geschädigt werden. Ein Schaden-

ersatzanspruch ist dann oft wegen des schwierigen Nachweises der Kausalität nur schwer durchzusetzen. Im weiteren können durch das anhaltende Verwenden einer verwechselbaren Firma Dritte auf den unzutreffenden Gedanken kommen, sie seien befugt, ebenfalls eine (weitere) verwechselbare Firma zu bilden. Letzteres ist vorliegend nicht glaubhaft gemacht. Die Beklagte existiert immerhin schon seit rund drei Jahren. Es wäre deshalb den Klägerinnen, falls sich die Marktverwirrung entsprechend ausgewirkt hätte, möglich und zumutbar gewesen, entsprechende Beispiele anzuführen. Da dies nicht geschehen ist, kann davon ausgegangen werden, eine entsprechende Folge des Auftretens der Firma der Beklagten sei nicht eingetreten. Was die erste Auswirkung anbelangt, ist darauf hinzuweisen, dass eine finanzielle Schädigung der Klägerinnen nicht sehr wahrscheinlich ist. Die Klägerin 1 spricht als Holding-, Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaft kaum die gleichen Kunden wie die Beklagte an. Auch der Kundenkreis der Klägerin 2 und der Beklagten differiert. Die Beklagte wendet sich mit ihrer eher bescheidenen Werbung an Softwareinteressenten, vornehmlich Benutzer des IBM-Systems 36. Die Klägerin 2 handelt dagegen vorwiegend mit IBM-Grossrechnern.

Somit ist von keiner erheblichen Marktverwirrung auszugehen. Kleinere Unannehmlichkeiten hätten die Klägerinnen für die Dauer des angestrebten Prozesses wegen des Verhältnismässigkeitprinzipes jedenfalls in Kauf zu nehmen. Für die Beklagte würde ein Verbot, unter ihrer Firma während der Prozessdauer, die ohne weiteres zwei Jahre erreichen kann, in die Öffentlichkeit zu treten, eine erhebliche ökonomische Belastung darstellen. Allenfalls wäre sie gezwungen, ohne auf ein rechtskräftiges Urteil warten zu können, aufgrund eines für sie ungünstigen Massnahmeentscheides ihre Firma für immer zu ändern. Darin kann der Sinn vorsorglicher Massnahmen nicht liegen, weshalb vor ihrer Aussprechung an die Erheblichkeit des der klagenden Partei drohenden Nachteils erhöhte Anforderungen zu stellen sind. Diese sind vorliegend nicht erfüllt.

3.7. Aus den genannten Gründen ist das Massnahmegesuch abzuweisen.

4. Ausgangsgemäss werden die Kläger kosten- und entschädigungspflichtig. Anzunehmen ist – wie üblich bei Firmenprozessen ohne besondere Komplikationen – ein Streitwert von Fr. 50 000.–.

## II. Urheberrecht / Droit d'auteur

Art. 1, 42 Ziff. 1 lit. a URG, Art. 5 lit. c UWG – «AUTO-CAD II»

- *Monatelanges Zuwarten schadet nicht, vor allem wenn zuerst genügende Beweisunterlagen geschafft werden müssen (E. 2).*
- *Besondere Eigenleistungen im Computer-Software Bereich verdienen den besonderen rechtlichen Schutz nach URG wie UWG (E. 3).*
- *Il est sans importance que le requérant ait attendu plusieurs mois avant de saisir le juge, en particulier lorsqu'il a préalablement dû réunir des preuves suffisantes (c. 2).*
- *Le résultat particulier d'un travail propre dans le domaine des logiciels jouit de la protection spéciale de la LDA comme de celle de la LCD (c. 3).*

Präs. I des KGer NW vom 7. Oktober 1988 (mitgeteilt durch RA Dr. P. Troller, Luzern).

Die beiden Gesuchsgegnerinnen vertreiben Programme, die regelrechte Kopien (teilweise kaschiert oder bloss kosmetisch etwas verändert) der klägerischen Software darstellen sollen. Die Gesuchstellerinnen verlangten daher mit Gesuchseingabe vom 23. Februar 1988 ein vorsorgliches Verkaufsverbot und die vorsorgliche gerichtliche Beschlagnahmung, welche nach Vorschusseingang durch Präsidialverfügung vom 1. März 1988 bewilligt wurde. In der Folge organisierte der Gerichtspräsident den Beizug eines Fachmannes im Rahmen rein konsultativer Art, in dem ein Informatik-Chef eines eidgenössischen Betriebes beigezogen wurde. Ihm lag auch das im Zuger Parallelprozess veranlasste Expertengutachten vom 4. Juli 1988 vor. Nachdem sich eine gütliche Lösung zwischen den Parteien zerschlagen hatte, zog der Gerichtspräsident in Erwägung:

1. – Sowohl die örtliche wie die sachliche Zuständigkeit des Unterzeichneten für dieses vorsorgliche Massnahmeverfahren nach URG und UWG ist i.V. mit Art. 13 Ziff. 3 GerG gegeben und unbestritten. Diese Zuständigkeit ergibt sich auch auf Grund der bisherigen hierortigen Praxis, obwohl dabei zu beachten wäre, dass unser Kanton zu den beiden Bundeserlassen keine besonderen einschlägigen Ausführungsvorschriften bis heute erlassen hat.

Sowohl nach dem bisherigen UWG wie nach den Bestimmungen des neuen Gesetzes, das seit der Hängigkeit dieses Verfahrens in Kraft getreten ist, sind vorsorgliche Verfügungen im Rahmen der einstweiligen Rechtsschutzgewährung zu erlassen, unter der Voraussetzung, dass die gesuchstellende Partei die erforderlichen Gründe hinreichend glaubhaft macht, nämlich dass die Gegenpartei mit ihrem Verhalten gegen die Grundsätze des UWG, d.h. wider Treu und Glauben ihr einen nicht leicht zu ersetzenden Nachteil zu verursachen droht. Nach autoritativer Praxis heisst dabei «glaubhaft machen» nicht einfach «irgendwie glaubwürdig behaupten

oder bloss die Möglichkeit dartun», sondern es muss aktenmässig eine gewisse Wahrscheinlichkeit für das unlautere Verhalten bzw. urheberrechtlich rechtswidrige Verhalten – hier durch Verwendung und Verwertung fremder Leistungen – dargetan werden und dass dieses Verhalten eben zu einem Schadenersatzanspruch od.ä. führen würde. Wird zu Gunsten der Petentschaft eine solche Glaubhaftmachung bejaht, würde es der Opponentschaft obliegen, durch eine ebenso starke Glaubhaftmachung den petentischen Standpunkt zu entkräften.

2. – Opponentescherseits wurde vorerst einmal der grundsätzliche Einwand des mangelnden Rechtsschutz-Interesses vorgebracht: das A-CAD 1.21 Programm sei nicht mehr im Handel erhältlich und daher das Gesuch unnützlich; vielmehr stehe nämlich bereits die neue nachfolgende Version im Handel. Wenn dem so wäre, ist nicht einzusehen, warum man gegen das vorsorgliche Verbot überhaupt opponiert; denn in diesem Fall würde ja das Verbot wegen Änderung des Schutzobjektes nachträglich keine Wirkung mehr schaffen. Doch wurde hier eben nicht beachtet, dass es gar nicht gegen dieses bestimmte «Programm 1.21» allein geht, sondern generell um das A-CAD-Programm, wie es hexadezimal ausgedruckt vorliegt und folglich auch für Nachfolge-Programme verwendet, d.h. dort integriert werden kann. Wenn ein Nachfolgeprogramm eine (vorher bereits geschützte) Werkleistung enthält, dehnt sich der Schutzanspruch automatisch doch auch auf die nachfolgend verwendete Werkleistung aus. Die allfällige Rechtswidrigkeit der ersten Leistung wird durch ein Nachfolgewerk in diesem Fall nicht aufgehoben oder geändert. Im übrigen hat die Erst-Oponentin selbst zugegeben, noch 31 A-CAD-Software-Pakete der Nr. 1.21 am Lager zu haben und dass hiefür sogar eine evt. Übernahmeverpflichtung stipuliert worden sei. Und zu allem Überfluss behauptet selbst die Zweit-Oponentin, dass ihr wegen des verlangten richterlichen Verbotes ein ganz beträchtlicher Schaden entstehe. Wenn aber die fragliche Handelsware gar keinen Marktwert mehr haben sollte, wäre ja auch eine Schädigung der Opponentschaft ausgeschlossen. Doch hat die Zweit-Oponentin klar und ausdrücklich begründet, dass die – vorerst rein superprovisorische – Verbotsverfügung sie treffe und ihr grossen Schaden verursachen soll.

Der weitere Einwand des fehlenden Rechtsschutz-Interesses wegen des monatelangen Zuwartens der Petentschaft bis zur Anrufung des Richters sowie wegen Unterlassens einer vorgängigen Verwarnung, kann nicht gehört werden. Denn ein gewisses Abwarten – vor allem um zuerst genügende Beweisunterlagen zu beschaffen und nötige Abklärungen vorzunehmen – ist das gute Recht der betroffenen Partei und kann doch keine Verwirkungsfolge nach sich ziehen, nachdem das Gesetz keine solche Folge stipuliert, geschweige denn ein sofortiges Eingreifen verlangt. Schon gar nicht verlangt ist eine vorgängige Verwarnung (eine solche könnte dazu führen, die notwendigerweise überraschende Beschlagnahme zu vereiteln). Vorliegend war es sogar angezeigt, dass sich die Petentschaft zuerst durch eine interne fachliche und rechtliche Abklärung Zeit liess, bevor sie den Richter anrief.

3. – Ein ziemlich klarer Fall einer UWG-Verletzung ist die Verwendung einer fremden Leistung (Art. 5c des nun anwendbaren neuen UWG). Aber auch die Verletzung urheberrechtlicher Schutzansprüche im Sinne von Art. 52 URG ist damit

glaubhaft dargetan, so dass die wohl als urheberrechtlich geschützte Werkleistung der Petentschaft den vorsorglichen richterlichen Schutz durch Verbot und Beschlagnahme beanspruchen kann.

Nach dem heutigen Stand der Rechtsauffassung verdient nämlich eine besondere Eigenleistung im Computer-Software-Bereich den besonderen rechtlichen Schutz nach URG wie UWG, wenn deren besonderer Werk-Charakter bejaht wird. Bei Programm-Herstellern liegt wohl in der Regel ein grosser eigener Arbeits- und Investitionsaufwand vor, was dann der berechtigte Grund ist, sich gegen die unerlaubte Verwendung dieser Eigenleistung durch Dritte (Raubkopierer, aber auch blosser Modifizierer od.ä.) zur Wehr zu setzen; denn diese Dritten würden sich ja sonst unter Ausnützung anderer Leistungen bereichern können usw. Dass vorliegend grosse eigene Leistungen, d.h. ganz umfangreiche Werkarbeiten auf petentischer Seite für die Schaffung ihres CAD-Programmes erbracht worden sein müssen, bestätigte der konsiliarisch beigezogene Fachmann, weshalb im Rahmen der heutigen rein summarischen Prüfung die streitige Werkleistung der Petentschaft urheber- und wettbewerbsrechtlich schützenswert erscheint. Weiter bestätigte der beigezogene Fachmann, dass das petentische CAD-Programm besondere Individualitäts-Merkmale aufweist. Die Auffassung des privaten Gutachters G. Buchmann ist inzwischen durch das richterliche Gutachten von Dr. W. Seehars im Zuger-Verfahren bestätigt worden (besonders mit Hinweisen auf die spezielle System-Struktur mit Overlay-Technik; die breite Funktionalität; die Anschlussfähigkeit der Zeichnungsdateien über definierte Schnittstellen; DXF, eine Autodesk-Eigenentwicklung).

Dem konsiliarischen Experten wurde das Gutachten Seehars nicht zur Verfügung gestellt; trotzdem kam er aber stichprobeweise zu gleichen Schlüssen. Dem hierortigen Fachmann scheint es hinreichend klar, dass das A-CAD-Programm grosse Eigenleistungen des petentischen CAD-Programmes sich einverleibt hat und Werkleistungen umfasst, die man nicht als Allgemeingut bezeichnen könne; jedenfalls hätte man sich grosse eigene Aufwendungen erspart, die bei jeder derartigen Programmierarbeit notwendig seien; es seien offenbar wesentliche Teile des petentischen Arbeitsergebnisses ohne allzu grossen eigenen Aufwand reprografisch übernommen worden, und zwar auf Assembler-Ebene.

Die Experten-Darlegungen führen zum richterlichen Schluss, dass das von den Opponentinnen vertriebene A-CAD-Programm eine sehr weitgehende Kopie der petentischen Leistung darstellt, ohne allzu grosse besondere Eigenleistung, geschweige denn eigene Originalität oder Individualität. Jedenfalls ist auf Grund dieser Aktenlage die erforderliche Glaubhaftmachung des petentischen Standpunktes hinreichend erbracht, ohne dass noch auf spezifisch fachtechnische Einzelheiten eingegangen werden müsste.

4. - Die in sachlicher Hinsicht erfolgten opponentischen Einwendungen sind nicht geeignet bzw. derart dargetan, dass sie die Feststellungen und Folgerungen der Gutachter entscheidend in Frage stellen können.

5. - Die für eine vorsorgliche Massnahme nötige weitere Voraussetzung der Glaubhaftmachung eines drohenden, nicht leicht zu ersetzenden Schadens oder

Nachteils ist hier ebenfalls zu bejahen. Schon die direkte Konkurrenz-Situation (praktisch gleiche Software) mit offenkundiger Verwechslungsmöglichkeit (sogar wegen der Ähnlichkeit der Embleme usw.) kann auf dem Markt die Konkurrenz wesentlich beeinflussen und wohl oder übel zu Lasten des Konkurrenten zu wirtschaftlich spürbaren Nachteilen führen, zu Nachteilen und Schäden, deren Umfang bereits schwer eruiert, geschweige denn genau beweisbar werden dürfte. Neben dem rein materiellen Schaden kann bei diesem Fall auch eine beträchtliche immaterielle Einbusse entstehen, die mitzuberücksichtigen ist.

6. – Die Gesuchstellerinnen haben somit einen hinreichend begründeten Anspruch auf Erlass von vorsorglichen Massnahmen sowohl nach Art. 53 URG als auch nach Art. 14 UWG (neu), in Verbindung mit Art. 28c–f ZGB. Zur erstrangigen Massnahme zählt dabei das verlangte Verbot mit Strafdrohung. Aber auch die Weiterführung der Beschlagnahme erscheint als notwendige Sicherung des vorläufigen petentischen Schutzanspruches.

7. – Auf der andern Seite ist es klar, dass die beiden Opponentinnen durch diese Massnahmen wirtschaftlich beachtlich getroffen werden, weil sie mindestens in einem Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit blockiert werden, sofern sie sich inzwischen nicht der petentischen Produkte bedienen wollen oder können. Beide haben daher Anspruch auf eine Sicherheitsleistung für einen allfälligen Schadenersatzanspruch. Dafür bestehen bereits geleistete Bankgarantien. Angesichts der eigenen Darstellung in der Gesuchsentgegnung der Erst-Opponentin hatte sie ja nur mehr einen Restposten von A-CAD Software am Lager und hatte bereits beschlossen und sich vertraglich verpflichtet, aus diesem Geschäftsbereich auszusteigen. Die bisherige Sicherheit erscheint genügend, zumal seither nicht dargetan wurde, weshalb die verfügte erste Sicherung nicht genügend sein soll. Schwieriger ist die Berechnungsgrundlage bei der AT+ C AG. Die von ihr ins Feld geführte Berechnungsart ist eine durch nichts belegte Darstellung, die allerdings ohne fachmännische Nachprüfung kaum näher bestimmbar wäre. Hinzu kommt, dass durch die – inzwischen erlassene – Massnahmeverfügung des Zuger Richters eine weitere Zulieferung von der Herstellerin unterbunden wurde und somit mindestens ein wesentlicher Teil eines allfälligen Schadens in der dortigen Anordnung und nicht in der heutigen hierortigen Entscheidung seine Ursachen haben würde. Auch hier liegt kein Grund zur Erhöhung der Sicherheit vor. Zudem kann auch hier die Frage gestellt werden, ob die Zweit-Opponentin in der Zwischenzeit nicht eine ev. Schadenminderung auf dem Weg eines Bezuges bei der Petentschaft erzielen könnte.

#### *Art. 1 URG – «NINE TO SIX»*

- *Das Zifferblatt einer Armbanduhr, auf welchem die Zahlen 3, 6, 9 und 12 in verschiedener Darstellung und Grösse abgebildet sind, weist individuell-originelle Züge auf und ist ein Werk der Literatur und Kunst.*

- *Le cadran d'une montre-bracelet, sur lequel les chiffres 3, 6, 9 et 12 sont représentés de différentes façons et en diverses grandeurs, est suffisamment individualisé et original pour constituer une œuvre littéraire et artistique.*

ER i.s.V. am OGer ZH, I. Ziv.K. vom 6.6.1989.

Die Gesuchstellerin fabriziert und vertreibt Kunststoffuhren der Marke Swatch, die seit ihrer Lancierung mit einigen Hundert verschiedenen Zifferblättern auf den Markt gekommen sind. Im Herbst 1987 wurde ein von Jean Robert kreierte Zifferblatt «nine to six» in die Modellreihe aufgenommen, das die Zahlen 3, 6, 9 und 12 in verschiedener Darstellung (arabische und römische Ziffern, Runenschrift, Computerschrift) und Grösse aufweist. Das Zifferblatt war zuvor unter Nummer DM 008 417 am 30. März 1987 international als Muster hinterlegt worden.

Im Spätfrühling 1989 kam die Beklagte mit einer Uhr auf den Markt, welche ein sehr ähnliches Zifferblatt aufwies. Die Klägerin wandte sich daher an den für Urheberrechtsstreitigkeiten zuständigen Obergerichtspräsidenten und ersuchte um ein superprovisorisches Verkaufsverbot. Die beiden Modelle hatten folgendes Aussehen:

*Klägerisches Modell:*



*Beklagtes Modell:*



Der Massnahmenrichter entsprach dem Begehren gestützt auf Art. 52 Ziff. 1 und 53 Ziff. 2 URG sowie die §§ 223 Ziff. 1, 224 ZPO und § 43 Abs. 2 GVG mit der Begründung, es erscheine als glaubhaft

– dass das Design des Ziffernblattes der durch die Gesuchstellerin hergestellten Armbanduhr individuell-originelle Züge aufweist und demnach ein Werk der Literatur und Kunst im Sinne von Art. 1 URG darstellt,

- dass damit der Gesuchstellerin grundsätzlich das durch das Urhebergesetz geschützte Urheberrecht am Design des Ziffernblattes zusteht,
  - dass das Design auf dem Ziffernblatt auf der von der Gesuchsgegnerin hergestellten Armbanduhr mit derjenigen auf dem Ziffernblatt der von der Gesuchstellerin hergestellten Armbanduhr fast identisch ist und sich praktisch nur in den Farben und der anderen Namensgebung unterscheidet,
  - dass unter diesen Umständen glaubhaft erscheint, dass die Gesuchsgegnerin die Urheberrechte der Gesuchstellerin an ihrem Design des Ziffernblattes der Armbanduhr verletzt,
- da durch die Verletzung ihrer Urheberrechte am genannten Subjet der Gesuchstellerin ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil im Sinne von Art. 53 Ziff. 1 URG droht, der nur durch die von der Gesuchstellerin beantragten Massnahme (Verkaufs- und Vertriebsverbot) abgewendet werden kann,
- da nach den vorstehenden Ausführungen die gesetzlichen Voraussetzungen für den Erlass der beantragten superprovisorischen Massnahmen gegeben sind,
- da von der vorgängigen Anhörung der Gegenpartei Umgang genommen werden kann, da der Fall dringlich erscheint.

*Art. 44 URG, Art. 28 ZGB – «EINKAUFSZENTRUM GLATT»*

- *Das Urheberpersönlichkeitsrecht ist nicht verletzt, wenn an Vorentwürfen für ein Bauwerk Änderungen vorgenommen werden, welche vom baukünstlerischen Standpunkt und unter Beachtung des Gesamtprojektes nicht ins Gewicht fallen.*
- *Le fait d'apporter à des avant-projets d'une construction des modifications de peu d'importance, du point de vue architectural et par rapport à l'ensemble du projet, ne porte pas atteinte à la personnalité de l'auteur.*

Urteil OGer ZH, I.Ziv.K., vom 28.8.1978 i.S. V. Grun ca. AG Einkaufszentrum Glatt Zürich, mitgeteilt von RA Dr. A. Gerwig, Basel.

Der Kläger, V. Grun, ist ein freischaffender international wirkender und anerkannter Architekt, Planer und Umweltplaner. Unter zahlreichen Grossprojekten in Amerika und Europa befasste er sich auch mit der Schaffung grosser Einkaufszentren. Seinen baukünstlerischen und planerischen Ideen, hauptsächlich zu aktuellen Themen des Städtebaus und der Umweltplanung, gab er auch als Schriftsteller Ausdruck. Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft, die den Bau, die Organisation und den Betrieb des Einkaufszentrums Glatt bezweckt.

Im Jahre 1968 beauftragte die Beklagte den Kläger, für das geplante Einkaufszentrum Ideenskizzen und Entwürfe zu erstellen. In der Folge wurde vom Kläger namens seiner schweizerischen Hilfsorganisation «V. Grun Planung Architektur AG» ein entsprechender Vertrag abgeschlossen. Dieser umfasste die allgemeine Konzeptverfassung, die Ausarbeitung der Vorentwürfe und der präliminären Zeichnungen sowie eine Konsulententätigkeit während der Arbeitszeichnungs- und Konstruktionsperiode. Sodann waren auch die Eingabepläne zu erstellen. Dagegen sollten die Erstellung der Arbeitszeichnungen, die Ausschreibung und die Überwachung der Konstruktionsarbeiten einer schweizerischen Ingenieurfirma übergeben werden mit der Verpflichtung, sich den Weisungen der klägerischen Gesellschaft zu unterziehen. Für die Bauausführung zog die Beklagte die Architekten S. und M. bei, welche verschiedene Vorschläge für die Ausführung unterbreiteten und auch Änderungen am genehmigten Projekt des Klägers vorschlugen, die die Beklagte zu realisieren trachtete.

Die klägerische Gesellschaft konnte sich mit den von der Beklagten gewünschten Änderungen nicht in allen Teilen einverstanden erklären und vertrat zudem die Auffassung, die Beklagte habe den Vertrag gebrochen, bzw. gekündigt. Da keine Einigung gefunden werden konnte, wurde das Bauvorhaben ohne die Mitwirkung des Klägers projektiert und ausgeführt. Die klägerische Gesellschaft erhob am 5. Februar 1975 Forderungsklage beim Handelsgericht des Kantons Zürich. Ihre Ansprüche stützte sie auf Schadenersatz für den Entzug des Auftrages und auf verschiedene erbrachte Arbeitsleistungen. Das Handelsgericht hiess die Klage nur in einem unbedeutenden Teilbetrag gut. Es erblickte im Rechtsverhältnis zwischen den Parteien einen Auftrag, wobei der Beklagten als Auftraggeberin das Weisungsrecht zustand. Falls die klägerische Gesellschaft einer solchen Weisung nicht zustimmen zu können glaube, so begehe sie eine Vertragsverletzung. Der Vertrag sei durch die Weigerung der klägerischen Gesellschaft, die von der Beklagten gewünschten Änderungen im Rahmen des bestehenden Vertrages planerisch zu bearbeiten, vorzeitig aufgelöst worden. Die von der klägerischen Gesellschaft erhobene Berufung, wie auch die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde wurden vom Bundesgericht, bzw. vom Kassationsgericht abgewiesen.

Mit der vorliegenden Klage macht der Kläger eine Verletzung seiner Urheber- und Urheberpersönlichkeitsrechte geltend. Er stellte in erster Linie das Rechtsbegehren, es sei festzustellen, dass die Beklagte das geistige Eigentum und die persönlichen Verhältnisse des Klägers in schwerer Weise verletzt habe,

- indem sie das vom Kläger in ihrem Einverständnis auf Basis der sog. multifunktionalen Baugestaltungsidee entwickelte Projekt für den Bau des Zentrums Glatt während Jahren verwendet und den Bau schliesslich gegen den Willen des Klägers auf Grundlage seiner Entwürfe, jedoch mit einschneidenden einseitig auf Renditeüberlegungen gestützten und den ideellen Gehalt des Projektes missachtenden, die Konzeption der multifunktionalen Baugestaltungsidee zertrümmernden Änderungen ausgeführt hat,
- und indem sie sowohl durch die umgeänderten Einreichungspläne als auch durch öffentliche Verlautbarungen den Eindruck erweckt habe, dass dem realisierten

Bau ein Projektkonzept von V. Grun zugrunde liege, und dass lediglich die Detailplanung und Bauausführung durch Dritte erfolgt sei.

Des weiteren stellte er das Begehren um Auszahlung einer Genugtuungssumme in Höhe von Fr. 100 000.– an eine gemeinnützige Gesellschaft und verlangte die Veröffentlichung des Urteils in mehreren schweizerischen und ausländischen Zeitungen und Zeitschriften.

*Aus den Erwägungen:*

#### IV.

e) aa. Gemäss Art. 6 bis RBUE, der auch der schweizerischen Praxis als Basis dient (Troller, ZBJV 81/1945 S. 388), behält der Urheber unabhängig von seinen vermögensrechtlichen Befugnissen und selbst nach deren Abtretung insbesondere das Recht, sich jeder Entstellung, Verstümmelung oder sonstigen Änderung oder jeder anderen Beeinträchtigung des Werkes zu widersetzen, welche seiner Ehre oder seinem Ruf nachteilig sein könnten. Der Urheber braucht also keine Schmälerung seines Ansehens nachzuweisen; es genügt, dass die Änderung oder Beeinträchtigung des Werkes geeignet sind, sich nachteilig auf seine Ehre oder seinen Ruf auszuwirken. Wann eine unerlaubte Änderung eines Werkes durch einen Dritten die persönlichen Interessen des Urhebers im Sinne von Art. 28 ZGB verletzt, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles, insbesondere der Beschaffenheit und Art des Werkes sowie der Persönlichkeit des Urhebers ab (BGE 96 II 409; vgl. auch Troller, a.a.O. S. 381 ff.; Troller I S. 94 ff.; Troller II S. 779/80; BGE 84 II 573; BGE 58 II 308).

Wiederum mit Troller (ZBJV 81/1945 S. 385/86) ist sodann grundsätzlich zu bedenken, dass ein Haus – mag es auch noch so schön sein – in erster Linie einen Gebrauchszweck hat, der vom ästhetischen losgelöst ist. Die Schönheit hat sich dem Nutzzweck unterzuordnen und wird umso vollendeter empfunden, je besser sie ihre dienende Rolle spielt. Es wird – seltene Fälle von Baudenkmälern ausgenommen – kein Gebäude nur wegen seines ästhetischen Effektes erstellt. Der Architekt weiss, dass er die grosse Aufgabe hat, bestimmten täglichen Bedürfnissen zu genügen, und dass er das in schöner Form tun darf und soll. Im Vordergrund stehen aber die Bedürfnisse. Ihretwegen werden vor allem die bedeutenden Geldmittel aufgebracht. Wenn nun diese zentrale Aufgabe eines Bauwerkes ändert, weil der bisherige Gebäudezweck ergänzt, eingeschränkt oder aufgehoben wird, so kann dem Eigentümer nicht zugemutet werden, dass er die ursprüngliche Form als das Primäre anerkennt und wegen der ästhetischen Idee schwere finanzielle Nachteile auf sich nimmt. Da siegt nun das materielle Element des Vermögensinteresses, das dem Bauwerk seiner Bestimmung nach zugehört, über die künstlerischen Wünsche des Architekten. Bei einer solchen Lage muss er dulden, dass sein Werk geändert, eventuell auch verstümmelt wird.

Der Eigentümer muss indessen durch die Umstände zu einem Abändern des Gebäudezweckes gezwungen sein, er darf nicht nur aus Laune handeln. Die Integrität des Werkes ist möglichst zu berücksichtigen, es darf nur soweit verstümmelt wer-

den, als der Nutzzweck dies erfordert. Muss ein Werk, um dem ihm zugedachten Nützlichkeitszweck richtig zu erfüllen, insbesondere bei Ausdehnung oder Änderung der Benutzung, der neuen Aufgabe angepasst werden, so darf der Urheber das nicht hindern, doch ist vorerst ihm Gelegenheit zu geben, sein Werk umzuwandeln (Troller II S. 788).

Im Lichte dieser Grundsätze beurteilt sich auch der vorliegende Streit.

bb. Die Beklagte erstellte im Tal der Glatt einen Zweckbau, der als Einkaufszentrum dem Handel dienen sollte. Wirtschaftliche Überlegungen der Bauherren durften und mussten dabei im Vordergrund stehen, was auch dem Kläger bewusst war. Angesichts der enormen Bausumme – angeblich zwischen 200 und 300 Mio Franken – und der damit verbundenen gewaltigen finanziellen Verpflichtungen war die Beklagte sowohl berechtigt als auch gegenüber ihren Aktionären verpflichtet, für eine angemessene Rendite besorgt zu sein, vorab auch im Hinblick darauf, dass bei einer Geschäftsbaute dieser Grössenordnung unter anderem eine Anlaufzeit zu überbrücken war, die hohe Risiken in sich barg. Wenn deshalb die Beklagte im Jahre 1972 zur Überzeugung gelangte, den finanziellen Belangen müsste dadurch erhöhte Berücksichtigung eingeräumt werden, dass Verkaufsflächen zusätzlich auch in die Dachaufbauten aufzunehmen seien, war dies ein Entscheid, der im Rahmen des Vertretbaren lag und vom Kläger als Architekt hingenommen werden musste. Dies umso mehr, als der Beklagten dahin beizupflichten ist, dass das Änderungsrecht des Bauherrn bei einem Zweckbau weiter geht als beispielsweise bei einem öffentlichen Monumentalgebäude, das in erster Linie durch seinen baukünstlerischen bzw. ästhetischen Gehalt wirken soll. Der Beklagte konnten mithin nicht zugemutet werden, des ideellen Grundkonzeptes des Klägers wegen allfällige schwere finanzielle Nachteile in Kauf zu nehmen, und das auch dann nicht, wenn das Änderungsrecht des Bauherrn deshalb einer noch sorgfältigeren Prüfung zu unterziehen wäre, wenn ein Architekt von weit überdurchschnittlichem Ruf und Ansehen beigezogen wurde. Auch hier müssen somit nach der schweizerischen Rechtsordnung die ideellen Anliegen des Architekten vor dem Vermögensinteresse, das dem Bauwerk Glatt seiner Bestimmung nach zugehört, zurücktreten. Das ändert nichts an der hohen Anerkennung, welche der klägerischen Leitidee – geprägt vorab durch das Prinzip der Multifunktionalität – als Ausdruck schöpferischer Kraft und betonter Mitverantwortung gegenüber den Anliegen des Gemeinwohls angebrachtermassen zu zollen ist.

Damit gilt auch in diesem Zusammenhang was schon im Urteil des Handelsgerichts gesagt wurde, dass nämlich die Beklagte nicht verpflichtet war, das Einkaufszentrum Glatt in jedem Fall nach den vom Kläger entwickelten Ideen zu bauen, und dass ihr Meinungsumschwung, dem ernsthafte Überlegungen zugrunde lagen, und der nicht als blosser Laune abgetan werden kann, vom Kläger grundsätzlich hinzunehmen war.

cc. Muss somit bereits aus grundsätzlichen Erwägungen der Schluss gezogen werden, der Kläger habe den berechtigteren Anliegen der Beklagten den Vortritt lassen müssen, wird weniger bedeutsam, wie weit das Mass der von der Beklagten nachträglich getroffenen Änderungen tatsächlich ging. Immerhin bleibt diesbezüglich zu berücksichtigen, dass auch nach Auffassung des Klägers das Baukünstlerische seines Werkes gewahrt blieb, und dass die Änderungen «vom Erscheinungsbild her

unwesentlich» waren. Das ist eine sehr wesentliche Zugabe, denn auch bei der Frage nach der Verletzung eines (Urheber-) Persönlichkeitsrechts muss die umfassende Gesamtheit des Projektes im Auge behalten werden, und hievon bildet das Prinzip der Multifunktionalität auch wieder nur einen – vom Kläger freilich entscheidend in den Vordergrund gestellten – Teil. In wesentlichen weiteren Teilen blieb das Konzept des Klägers erhalten. Damit kann aber nicht gesagt werden, dass das Einkaufszentrum Glatt in seiner schliesslich ausgeführten Gestalt eine Verstümmelung des klägerischen Projektes darstelle, obwohl der Kläger nach den eingangs dargelegten Rechtsauffassungen unter Umständen gar eine solche hätte in Kauf nehmen müssen. Auch in diesem Zusammenhang bleibt somit kein Raum für die Annahme eines rechtswidrigen Vorgehens der Beklagten.

Die Beklagte hält denn auch zu Recht fest, wenn einem Architekten nachträgliche Änderungen zu weit gingen, bleibe ihm stets der Rücktritt vom erhaltenen Auftrag offen. Von besonderer Bedeutung ist ferner, dass dem Kläger seitens der Beklagten wiederholt Gelegenheit geboten wurde, seinen Auftrag unter Berücksichtigung der gewünschten Änderungen weiterzuführen (vgl. Troller II S. 788), was der Kläger indessen nach längerem Hin und Her ablehnte, und wozu im einzelnen auf die überzeugende Darstellung im handelsgerichtlichen Urteil verwiesen werden kann.

dd. Die Bindung des Klägers an sein Projekt war zweifellos sehr ausgeprägt. Aus seiner Sicht war es deshalb auch durchaus verständlich, dass er mit dem nach seinem Ausscheiden schliesslich erstellten Werk sich nicht mehr identifizieren wollte und um seine Ehre, seinen Ruf und sein Ansehen bangte. Hätte er damals gegenüber der Beklagten klar zu erkennen gegeben, dass sein Name mit dem ausgeführten Werk nicht in Verbindung gebracht werden dürfe, hätte die Beklagte diesen Wunsch respektieren müssen; andernfalls hätte sie den Kläger in seinen persönlichen Verhältnissen verletzt. Ein solches Begehren hat der Kläger aber nicht klar zum Ausdruck gebracht.

Als die Wege der Parteien sich trennten, erkannte die Beklagte, dass dem Urheber- und Urheber-Persönlichkeitsrecht des Klägers Sorge zu tragen war. Zu diesem Punkt ergab sich denn auch eine aufschlussreiche Korrespondenz der Parteien (bezüglich der Urhebernennung auf den Baueingabeplänen; wird näher ausgeführt).

War somit für die Beklagte als Ergebnis der geschilderten Korrespondenz nicht erkennbar, ob der Kläger bzw. dessen AG, die ja seinen Namen in der Firma trug, eine Nennung auf den Plänen verlangte oder nicht oder wenn ja in welcher Form, war es ihr nicht zu verdenken, wenn sie schliesslich den Plankopf gemäss ihrem Brief vom 29. November 1972 verwendete. Dieser Plankopf war eine präzisierte Form des ersten Entwurfes, indem darin ausdrücklich und zusätzlich unterschieden wurde zwischen den Phasen «Baueingabe Dezember 1970» und «abgeänderte Pläne November 1972» – eine Formulierung, die dem Anliegen des Klägers noch vermehrte Beachtung schenkte als im ersten Entwurf, die gegenseitigen Beziehungen in korrekter Weise festlegte und die angesichts der gegebenen Situation in guten Treuen vertretbar war. Dass die Beklagte eines Tages gewissermassen zu einer Selbsthilfe schreiten und handeln musste, indem sie sich für eine der beiden Varianten entschied, liegt auf der Hand: nach der wochenlangen Korrespondenz, die sei-

tens des Klägers nur Antworten produzierte, die in reichlich gewundener Form gehalten und immer wieder mit Vorbehalten ausgeschmückt waren, bis zuletzt aber keine wirklich klare Stellungnahme brachten, konnte sie sich an dieser Einzelfrage nicht länger aufhalten und musste sie eine Entscheidung treffen, wollte sie nicht den gebotenen und genau eingeplanten Fortschritt des Bauvorhabens ernstlich in Frage stellen. Die Beklagte durfte auch nicht riskieren, eine Nennung des Klägers bzw. der seinen Namen tragenden Firma einfach zu unterlassen. Gemäss Zif. XII. Abs. 2 des Vertrages vom 18. November 1968 war sie gehalten, bei Veröffentlichungen den Namen des Klägers bzw. der AG für Entwurf und Planung anzuführen. Da ferner das Bauwerk auch nach den fraglichen Änderungen noch immer zu einem wesentlichen Teil auf den Arbeiten des Klägers aufbaute, musste die Beklagte sich verpflichtet fühlen, den Namen des Klägers zu erwähnen. Dass dies schliesslich in durchaus korrekter Art geschah, wurde bereits dargelegt. Die Beklagte durfte sich auch auf den Standpunkt stellen, dem Sachkundigen werde angesichts des weltweiten Bekanntheitsgrades des Klägers und seines Schrifttums ohne weiteres klar sein, welche Teile der Änderungen am Bau mit den vom Kläger verfochtenen Prinzipien nicht im Einklang stünden, so dass auch nicht zu befürchten sei, es könnte die Auffassung entstehen, der Kläger habe seine vordem mit konsequenter Schärfe vertretenen Ansichten (um schnöden Mammons willen) aufgegeben (vgl. BGE 69 II 63).

ee. Der klägerische Standpunkt erscheint überdies als rechtsmissbräuchlich (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Die Beklagte hatte nach dem Gesagten erkannt, dass sich hinsichtlich des Urheber- und Urheber-Persönlichkeitsrechts des Klägers Probleme ergaben, und sie hatte sich nachdrücklich um eine den Kläger befriedigende Lösung bemüht und zu verstehen gegeben, dass sie seinen diesbezüglichen Wünschen Rechnung tragen wolle. Und zu wiederholten Malen wurde der Kläger von der Beklagten ausdrücklich und eindringlich um eine klare Stellungnahme zu dieser Frage gebeten. Der Kläger aber wich aus und war bis zum Abbruch einer wochenlangen Korrespondenz – aus welchen Gründen auch immer – nicht zu einer klaren Antwort zu bewegen. Ob er genannt werden wolle oder nicht, blieb auch nach seinem letzten Brief zu diesem Punkt unklar. Dann kann er aber nicht hinterher kommen und eine angeblich daraus entstandene Verletzung seiner Rechte zum Gegenstand einer Klage machen – also genau das, was die Beklagte wiederholt und nachdrücklich zu seinen Gunsten zu vermeiden trachtete.

f. Damit steht gesamthaft fest, dass der Beklagten auch im Zusammenhang mit der behaupteten Verletzung von Persönlichkeitsrechten des Klägers kein rechtswidriges Verhalten zur Last fällt. Fehlt es an der Widerrechtlichkeit, entfällt auch die entscheidende Voraussetzung des klägerischen Feststellungsbegehrens, weshalb dieses abzuweisen ist.

#### V.

Hat die Beklagte nicht widerrechtlich gehandelt, so kann auch den weiteren Begehren des Klägers auf Leistung von Genugtuung und Urteilspublikation keine

Folge gegeben werden. Bezüglich des Genugtuungsanspruchs sei beigefügt, dass angesichts der vom Kläger anerkannten Wahrung des baukünstlerischen Gehalts seines Konzepts von einer «besonderen Schwere» der Verletzung nicht zu sprechen gewesen wäre. Und im Hinblick auf die aufrichtigen Bemühungen der Beklagten um eine Regelung der Nennung des Klägers bzw. seiner AG auf den Planköpfen hätte – ein Verschulden überhaupt vorausgesetzt – ebensowenig eine «besondere Schwere» eines solchen Verschuldens angenommen werden können.

Das führt gesamthaft zur Abweisung der Klage.

### III. Markenrecht / Droit des marques

#### Art. 6 Abs. 1 MSchG – «INCAROM»

- Die beiden Zeichen INCAROM und OSCAROM, beide verwendet für schnell-lösliches Kaffeepulver, unterscheiden sich nicht hinreichend.
- Die besonderen Umstände des Angebotes sind im Kennzeichnungsrecht nicht zu berücksichtigen, da sonst die Marke ihrer Symbolkraft beraubt würde.
- Les deux marques INCAROM et OSCAROM, utilisées toutes deux pour du café soluble en poudre, ne se distinguent pas suffisamment.
- En droit des marques, il n'y a pas à tenir compte de la façon dont les marchandises sont mises en vente, sous peine de faire perdre à la marque sa valeur de symbole.

KGer Zug, 3. Abteilung, vom 20. April 1989.

Die Klägerin ist eine in Basel domizilierte Aktiengesellschaft, die sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Nahrungs- und Genussmitteln befasst. Sie verwendet seit dem Jahre 1956 für ihren Pulverkaffee, den sie in verschiedenen Qualitäten und Packungsgrössen herstellt, die Marke «Incarom». Diese ist gegenwärtig unter Nr. 279 327 im schweizerischen Markenregister eingetragen.

Die in Steinhausen domizilierte Beklagte unterhält eine Nahrungsmittelfabrik und treibt Handel mit Kaffee und Lebensmitteln. Am 14. März 1986 liess sie die Marke «Oscarom» in das Markenregister eintragen. In der Folge vertrieb die Beklagte ihren Pulverkaffee unter der Marke «Oscarom».

Die klägerische Aufforderung zur Löschung der Marke Oscarom wurde von der Beklagten abschlägig beantwortet, weshalb die Klägerin die vorliegende Klage anhob.

#### Das Gericht erwägt:

1. Nach Art. 29 Abs. 1 MSchG haben die Kantone für zivilrechtliche Streitigkeiten aus dem Markenrecht eine Gerichtsstelle zu bezeichnen, welche den Prozess als einzige kantonale Instanz entscheidet. Im Kanton Zug ist das Kontonsgericht unter Umgehung des Friedensrichters erste und einzige kantonale Gerichtsinstanz in allen Fällen, in denen das eidgenössische Recht eine solche vorschreibt und der Streitwert Fr. 2 000.- übersteigt oder unbestimmt ist (§ 9 Abs. 2 GOG). Steht ein zivilrechtlicher Anspruch wegen unlauteren Wettbewerbs im Zusammenhang mit einer zivilrechtlichen Streitigkeit, für die das entsprechende Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz oder andere Gerichtsstände vorsieht, so kann die Klage wegen unlauteren Wettbewerbs auch an diese angehoben werden (Art. 12 Abs. 2 UWG).

Die Klägerin stützt ihr Unterlassungsbegehren primär auf das Markenschutzgesetz, sekundär auf das UWG. Der Streitwert ist unbestimmt; nach der unbestrittenen Auffassung der Klägerin übersteigt er Fr. 100 000.-. Das Kantonsgericht ist daher für die Beurteilung der vorliegenden Klage zuständig, was auch von den Parteien nicht bestritten wird.

2. Eine spätere Marke hat sich von der früher eingetragenen Marke eines anderen Unternehmens durch wesentliche Merkmale zu unterscheiden; der Unterschied zwischen den betreffenden Zeichen muss wesentlich sein, ansonsten liegt Verwechslungsfähigkeit vor (vgl. Art. 6 Abs. 1 MSchG; ausführlich: H. David, Kommentar zum MSchG mit Supplement, Basel 1974, N. 1 zu Art. 6). Die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Marken sind besonders gross, wenn damit identische Waren gekennzeichnet werden (BGE 88 II 376) oder wenn die Kennzeichnung Waren des täglichen Bedarfs betrifft, die von allen Bevölkerungsschichten erworben werden (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, Band 1, 3. A., Basel/Frankfurt a.M. 1983, S. 230, mit Hinweisen).

Es ist unbestritten, dass die beiden Marken «Incarom» und «Oscarom» zur Kennzeichnung eines nahezu identischen Produktes verwendet werden, nämlich für schnelllösliches Kaffeepulver bzw. ein Kaffeesurrogat. Ausserdem handelt es sich bei diesen Produkten um Waren des täglichen Bedarfs, die jederman zugänglich sind und von jederman erworben werden können. In casu ist mithin das Requisit der ausreichenden Unterscheidbarkeit streng zu handhaben.

3.1. Der für die Verwechslungsfähigkeit zweier Marken entscheidende Gesamteindruck hängt bei Wortmarken vom Wortklang und Schriftbild ab (BGE 73 II 62/186). Der Wortklang wird bestimmt durch Silbenmass, Kadenz und Aufeinanderfolge der sonoren (klangvollen) Vokale (BGE 73 II 62; 42 II 671). Das Schriftbild wird durch die Wortlänge und durch die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet (BGE 78 II 385 ff.; 87 II 37; ausführlich: Troller, a.a.O., S. 214 f., mit Hinweisen). Für die Annahme einer Verwechselbarkeit genügt es, wenn die den Gesamteindruck bestimmenden charakteristischen Merkmale einer Marke – weil in der Regel nur diese in die Augen springen und deshalb im Gedächtnis haften bleiben – nachgeahmt worden sind, während umgekehrt die Nachahmung nebensächlicher oder unorigineller Bestandteile einer Marke ohne Bedeutung ist (vgl. Troller, a.a.O., S. 221, mit Hinweisen).

Die Zeichen «Incarom» und «Oscarom» bestehen aus sieben Buchstaben. Die Buchstabenfolge «carom» ist identisch. Der erste Buchstabe «I» bzw. «O» weist keine Unterlänge auf. Der darauffolgende Konsonant «n» bzw. «s» hat weder Ober- noch Unterlänge. Demnach unterscheiden sich die Marken «Incarom» und «Oscarom» im Schriftbild und im Schriftzug nicht wesentlich. Auch der Wortklang, auf den es bei Wortmarken im wesentlichen ankommt, lässt keine zureichenden Unterschiede erkennen: Beide Zeichen sind dreisilbig, wobei die erste Silbe betont ist (Daktylos). Die Marken beginnen übereinstimmend mit einem kurzen Vokal, dem zwei Konsonanten folgen. Sinnstiftender Stamm der Zeichen ist die Buchstabenfolge «arom», eine Kurzform des gebräuchlichen altgriechischen Wortes «Aroma» (Gewürz). Demgegenüber haben die sich unterscheidenden Anfangsbuchstaben

«In» bzw. «Os» keinen Sinngehalt und lösen deshalb beim Abnehmer keine Assoziationen aus. Die unterschiedlichen Eingangssilben «In» bzw. «Os» werden nicht direkt mit dem sinnstiftenden, bei beiden Zeichen angehängten Markenbestandteil verknüpft. Vielmehr ist übereinstimmend der Gutturallaut «c» eingefügt, was die Verwechselbarkeit weiter erhöht. Die vor dem Buchstaben «c» stehenden Konsonanten «n» und «s» werden von der Sonorität und der Artikulation her den Dentalen (Zahnlauten) zugeordnet (vgl. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Neuausgabe 1980 (Mosaik-Verlag), S. 158). Auch hierin unterscheiden sich die Marken «Incarom» und «Oscarom» nicht hinreichend. Schliesslich ist auch anzuführen, dass sich die Zeichen «Incarom» und «Oscarom» zwanglos reimen, was den unbefangenen Abnehmer in der irreführenden Vorstellung bestärken könnte, bei «Oscarom» handle es sich um ein Produkt, das ebenfalls vom Hersteller des Kaffeepulvers «Incarom» produziert oder vertrieben werde.

Die Beklagte bestreitet das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr mit dem Argument, die Buchstabenfolge «Inc» werde von den Abnehmern des betreffenden Kaffeepulvers mit dem südamerikanischen Volk der Inkas assoziiert. Indessen geht dieser Einwand fehl. Trotz klanglicher oder schriftbildlicher Ähnlichkeit der zu prüfenden Zeichen ist eine Verwechslungsgefahr nur ausgeschlossen, wenn Wörter einen ganz *bestimmten* Sinngehalt haben, der den Abnehmern bekannt ist (Troller, a.a.O., S. 237). Die Buchstabenfolge «Incarom» bzw. «Oscarom» enthält indessen keinen Begriff, der geeignet wäre, dem durchschnittlichen Abnehmer einen prägenden Sinngehalt zu vermitteln. Mithin sind die Marken «Incarom» und «Oscarom» im Sinne der zitierten Lehre und Rechtsprechung nicht hinreichend unterscheidbar.

3.2. Um die Verwechslungsfähigkeit zweier Marken zu prüfen genügt es, diese als Zeichen gegenüberzustellen. Funktion der Marke ist, die Ware in bezug auf ihre Herkunft zu individualisieren, d.h. sie einem Unternehmen oder einer Unternehmensgruppe zuzuordnen und die Ware dadurch von gleichartigen Produkten anderer Unternehmen abzuheben. Deshalb sind die besonderen Umstände des Angebotes nicht zu berücksichtigen. Es spielt beispielsweise keine Rolle, wenn die Packungen derart verschieden gestaltet oder die Firmen so deutlich angebracht sind, dass eine Verwechslung in bezug auf die Herkunft des Produktes und dessen Zugehörigkeit zu verschiedenen Produzenten im allgemeinen praktisch ausgeschlossen sein kann (vgl. Troller, a.a.O., S. 225). Würde man nämlich derartige Begleitumstände für massgeblich ansehen, beraubte man die Marke ihrer Symbolkraft. Mithin kann die beklagtische Einwendung nicht gehört werden, die Wahl und die Verwendung der Marke «Oscarom» seien zulässig, weil der beklagtische Pulverkaffee im Gegensatz zum klägerischen Produkt «Incarom» im Direktvertrieb veräussert werde.

4. Durch die Wahl und die Verwendung des Zeichens «Oscarom» hat die Beklagte nicht nur gegen Art. 6 Abs. 1 bzw. 24 lit. a MSchG verstossen. Als Konkurrentin der Klägerin hat sie vielmehr dadurch auch im Sinne von Art. 3 lit. d UWG Massnahmen getroffen, welche geeignet sind, Verwechslungen mit dem Geschäftsbetrieb und Waren der Klägerin herbeizuführen. Somit ist die Klage gutzuheissen. Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen das Unterlassungsgebot ist den Organen der Beklagten die Überweisung an den Strafrichter wegen Ungehorsams im Sinne von Art. 292 StGB

(Haft oder Busse) anzudrohen (BGE 97 II 238). Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beklagte die gerichtlichen Kosten zu tragen und die Klägerin für deren notwendige Umtriebe ausserrechtlich zu entschädigen (§§ 38 Abs. 1 und 40 Abs. 1 ZPO).

*Art. 31 MSchG – «EAU SAUVAGE»*

- *Ist glaubhaft gemacht, dass ein Lizenznehmer Lizenzware in Verletzung des Lizenzvertrages herstellt und damit Art. 24 lit. c MSchG verletzt?*
- *Est-il rendu vraisemblable qu'un licencié fabrique, en violation du contrat de licence, des marchandises faisant l'objet de ce contrat et viole ainsi l'article 24 lettre c LMF?*

Massnahmeentscheide in Sachen der französischen Parfums Christin Dior SA und der schweizerischen Parfums Christian Dior AG gegen verschiedene schweizerische Detaillisten.

*Sachverhalt:*

Der türkische Hersteller Saray war in der Zeit von 1978 bis zum 4. Dezember 1985 Lizenznehmer für das klägerische Produkt Eau Sauvage. Am 26. März 1987 wurde mit dem ehemaligen Lizenznehmer eine Vereinbarung getroffen, wonach die frühere Lizenzgeberin sämtliche Fertigprodukte, Halbfabrikate, Rohstoffe, Verpackungselemente, Klischees und Formen, die sich zu jenem Zeitpunkt im Besitz von Saray befanden, zurückkaufte.

Im Herbst 1988 tauchte in der Schweiz Eau Sauvage auf, welches nach Angabe der Lieferantin von Saray stammte und über London in die Schweiz gelangt war, aber in Bezug auf Packung und Qualität 17 Unterschiede zum Originalprodukt aufweist. Die Klägerinnen reichten daher am 7. November 1988 bei Präsidenten des Handelsgerichts des Kantons Aargau, bei der Justizkommission des Kantons Luzern und beim Einzelrichter im summarischen Verfahren des Kantons Zürich Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen ein, mit dem Antrag den Vertrieb des fraglichen Eau Sauvage zu verbieten und dessen Beschlagnahmung anzuordnen. Die Massnahmerichter der Kantone Aargau und Luzern ordneten das vorsorgliche Verkaufsverbot an, lehnten aber eine Beschlagnahme ab. Der Massnahmerichter des Kantons Zürich wies das Massnahmebegehren vollumfänglich ab.

*Aus den Erwägungen des Präsidenten des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 7. Februar 1989.*

2. Es steht einerseits fest, dass die Gesuchstellerin 1 Inhaberin der IR-Marken «DIOR», «CHRISTIAN DIOR», «EAU SAUVAGE» und «CD» ist. Andererseits

steht fest, dass die Gesuchsgegnerin zumindest im «City-Warenhaus» in Aarau Flacons unter der Marke «EAU SAUVAGE» verkauft. Schliesslich steht fest, dass die Gesuchsgegnerin die Marke nicht selber angebracht hat. Bei dieser Sachlage steht allein der Tatbestand des Art. 24 lit. c MSchG in Frage. Nach dieser Bestimmung kann zivil- und strafrechtlich belangt werden, «wer Erzeugnisse oder Waren, von denen er weiss, dass sie mit einer nachgeahmten, nachgemachten oder rechtswidrigerweise angebrachten Marke versehen sind, verkauft, feilhält oder in Verkehr bringt».

Hierüber ergibt sich:

a) Die Parteien lassen sich eingehend darüber aus, ob die im Streite liegende Ware gefälscht sei oder nicht. Indessen kommt dieser Frage keine unmittelbare Bedeutung zu. Die Frage ist nur insofern von Bedeutung, als sie ein Indiz liefert für die entscheidende Frage, ob die Ware von den Gesuchstellerinnen oder deren Lizenznehmer in Verkehr gebracht worden ist. Trifft dies nicht zu, so ist die Gesuchsgegnerin nach Massgabe der angeführten Vorschrift nicht berechtigt, die Marke «EAU SAUVAGE» oder eine andere den Gesuchstellerinnen zustehende Marke zu verwenden.

Die Gesuchstellerinnen weisen auf 17 Merkmale hin, aus denen sich das ergeben soll, was sie als «Fälschung» bezeichnen. In Wirklichkeit geht es einfach um Abänderung der Aufmachung, Ausstattung und insbesondere des Inhalts der Flacons im Vergleich zur Ware, welche von den Gesuchstellerinnen und ihren Lizenznehmern vertrieben wird. In der Tat lassen sich die Unterschiede grossenteils von blossem Auge feststellen. Glaubhaft gemacht ist aber auch, dass der Inhalt der Flacons nicht dem von den Gesuchstellerinnen und ihren Lizenznehmern vertriebenen Produkt entspricht. Jedenfalls bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Analysenbericht falsch wäre.

Wenn demgemäss davon auszugehen ist, dass die von der Gesuchsgegnerin zum Verkauf angebotene Ware nach Aufmachung und Inhalt nicht derjenigen entspricht, welche die Gesuchstellerinnen oder ihre Lizenznehmer vertreiben, so erscheint es eben glaubhaft, dass die Ware nicht von den Gesuchstellerinnen oder ihren Lizenznehmern stammt. Ein weiteres kommt hinzu. Die Gesuchsgegnerin macht geltend, die Ware sei von der Lizenznehmerin der Gesuchstellerinnen, nämlich der türkischen Firma SARAY, produziert und nach Europa geliefert worden. Wäre dem so, so müssten sich die Gesuchstellerinnen an ihre Lizenznehmerin halten (BGE 114 II 93 ff., wo der Sachverhalt freilich allein unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten geprüft werden musste). Nun lässt sich aber nach den Akten gerade das nicht annehmen. Die Gesuchstellerinnen haben zumindest glaubhaft gemacht, dass der Lizenzvertrag mit SARAY wegen schleppender Zahlungsweise der Lizenznehmerin am 4. Dezember 1985 aufgelöst wurde. Am 26. März 1987 wurde dann offenbar zwischen DIOR und SARAY eine Vereinbarung getroffen, wonach DIOR die noch bei SARAY vorhandene Ware zurückkaufte; SARAY verpflichtete sich, auf die Verwendung der Marken der Gesuchstellerinnen zu verzichten. Demgemäss muss davon ausgegangen werden, dass nach dem 26. März 1987 keinerlei Rechtsbeziehungen mehr zwischen DIOR und SARAY bestanden. Es erscheint nun

aber unwahrscheinlich, dass die Ware, welche im August/September 1988 von der Gesuchsgegnerin bezogen wurde, mehr als 1½ Jahre früher von SARAY produziert und verkauft wurde. Vielmehr sprechen auch diese Zeitverhältnisse dafür, dass die Ware nicht von einem Lizenznehmer der Gesuchstellerinnen stammt.

Demgemäss ist als glaubhaft zu erachten, dass die Marke «EAU SAUVAGE» auf den beanstandeten Flacons rechtswidrigerweise angebracht ist.

b) Gemäss Art. 24 lit. c MSchG ist nur haftbar, wer «weiss», dass die Marke rechtswidrigerweise angebracht ist. Was es mit diesem Wissen – insbesondere in zivilrechtlicher Hinsicht – auf sich hat, kann dahingestellt bleiben (vgl. hiezu David, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, N. 34 zu Art. 24; Matter, Kommentar zum MSchG, S. 228). Die Frage könnte sich einzig im Hinblick auf die bei der Gesuchsgegnerin zur Zeit befindliche Ware stellen. Nun entfällt aber für diese Ware aus den unter Ziff. 1 dargelegten Gründen ohnehin eine vorsorgliche Massnahme.

Hingegen muss das Wissen bejaht werden für jene Ware, welche die Gesuchsgegnerin künftig allenfalls von nicht durch die Gesuchstellerinnen autorisierten Händlern zu beziehen und dann zu verkaufen gedenkt. Denn dieses Wissen ergibt sich eben nunmehr aus dem Material des vorliegenden Verfahrens.

c) Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Tatbestand des Art. 24 lit. c MSchG glaubhaft gemacht ist. Mit Bezug auf die allenfalls künftige Verwendung von Marken, welche den Gesuchstellerinnen zustehen, lässt sich aber auch der drohende erhebliche Nachteil nicht verneinen. Er liegt einmal darin, dass den Gesuchstellerinnen ein erheblicher Teil des Absatzes zufallen würde, den die Gesuchsgegnerin mit dem Verkauf der widerrechtlich markierten Ware erzielt. Vor allem aber bestände die grosse Gefahr einer Marktverwirrung, die, wie die Erfahrung zeigt, nur mit grossem Einsatz – wenn überhaupt – wieder ausgeglättet werden kann. Demzufolge muss gestützt auf Art. 24 lit. c MSchG der Gesuchsgegnerin verboten werden, künftighin Ware mit einem den Gesuchstellerinnen zustehenden Kennzeichen zu verkaufen, welche sie nicht von den Gesuchstellerinnen oder deren Lizenznehmern bezogen hat.

Das Verbot ist antragsgemäss mit der Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB zu verbinden.

3. Insofern die Gesuchsgegnerin unberechtigterweise Marken verwendet, welche den Gesuchstellerinnen zustehen, ist auch der Tatbestand des Art. 3 lit. d UWG erfüllt. Nach dieser Bestimmung liegt unlauterer Wettbewerb vor, wenn ein Wettbewerber «Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen». Der Käufer nimmt als selbstverständlich an, dass die unter den Kennzeichen «DIOR», «CHRISTIAN DIOR», «EAU SAUVAGE» und «CD» verkauften Waren mit den Gesuchstellerinnen oder deren Lizenznehmern zusammenhängt. Die widerrechtliche Verwendung der erwähnten Marken ist geeignet, Verwechslungen mit den Waren der Gesuchstellerinnen herbeizuführen. Das gemäss Ziff. 2 lit. c auszusprechende vorsorgliche Verbot lässt sich daher materiellrechtlich auch auf Art. 3 lit. d UWG stützen.

*Aus den Erwägungen der Justizkommission Luzern vom 20. Februar 1989:*

7. – a) Im Markenlizenzvertrag verpflichtet sich der Inhaber der Marke, deren Gebrauch durch den Lizenznehmer zu dulden, d.h. ihm gegenüber sein Verbotrecht nicht geltend zu machen (statt vieler Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Auflage, S. 846). Versieht der Lizenznehmer ein Produkt mit der Marke des Lizenzgebers, das den im Vertrag vereinbarten Qualitätsanforderungen nicht entspricht, kann sich letzterer gegen die vertrags- und somit rechtswidrig angebrachte Marke zur Wehr setzen, da sich ja der Verbotsverzicht nicht auf ein solches Produkt bezieht. Will er Dritte gemäss Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen (MSchG) belangen, setzt dies voraus, dass diese darum wissen, dass die Marke rechtswidrig angebracht wurde (Art. 24 lit. c MSchG).

b) Vorliegend haben die Klägerinnen mit ihren Ausführungen und den aufgelegten Urkunden glaubhaft gemacht, dass der Privatdetektiv Gähwiler am 31. Oktober 1988 in den Filialen Zürichstrasse 11 in Luzern und Baarerstrasse 6 in Zug die Augenscheinobjekte (je zwei Artikel «Eau Sauvage») erwarb. Soweit die Beklagte diese Behauptungen der Klägerinnen bestreitet, sind die entsprechenden Einwände nicht stichhaltig. Ferner ist auf Grund des aufgelegten Laborberichts der Klägerinnen glaubhaft, dass diese Augenscheinobjekte vom Originalprodukt der Klägerinnen abweichen und aus dieser Abweichung eine Qualitätsminderung resultiert; der betreffende Bericht vom 28. Oktober 1988 kann sich zwar nicht auf die am 31. Oktober 1988 bei der Beklagten gekauften Artikel beziehen, betrifft aber offenbar die bereits früher bei der Lieferantin der Beklagten gekaufte Ware, wobei glaubhaft ist, dass es sich um dasselbe Produkt handelt.

Da die Beklagte dem Bericht lediglich den Stellenwert einer Parteibehauptung einräumen wollte, legen die Klägerinnen zwei Analysen der Firma Firmenich SA, Genf, auf, wonach sich ein dort zur Untersuchung eingereichtes Originalprodukt der Klägerinnen und die in der Schweiz aufgefundene Nachahmung darin unterscheiden sollen, dass das nicht von den Klägerinnen hergestellte Produkt 40% Propylenglykol aufweisen würde, während dies beim Originalprodukt nicht der Fall sei. Weiter seien die hauptsächlichsten Geruchsbestandteile bei der Nachahmung ungefähr dreimal stärker verdünnt als beim Original. Eine Geruchsprüfung habe ergeben, dass es sich bei der Nachahmung um eine matte Kopie des Originalprodukts handle.

Die Klägerinnen haben eine gerichtliche Kurzexpertise über die aufgelegten Augenscheinobjekte beantragt. Es ist jedoch auch ohne eine solche Expertise glaubhaft, dass es sich bei den vom Labor der Klägerinnen und der Firma Firmenich untersuchten Nachahmungen um dieselbe Ware handelt, wie sie in diesem Verfahren als Nachahmung aufgelegt wurde, und die erfolgten Feststellungen zutreffen; es ist nicht ersichtlich, welches Interesse die Klägerinnen daran haben könnten, eine Analyse aufzulegen, welche sich im Nachhinein als falsch herausstellen und allenfalls eine Schadenersatzpflicht nach sich ziehen würde. Die Beklagte ihrerseits bestreitet zwar die Richtigkeit des Berichts und der Analysen, jedoch ohne irgendwelche Begründung, welche Zweifel an der Glaubwürdigkeit der betreffenden Feststell-

ungen hervorrufen könnte. Ohnehin pflegt der Vertreter der Beklagten, der gleichzeitig auch die Interessen der Lieferantin der Beklagten vertritt, auch höchst wahrscheinliche Tatsachen zu bestreiten; im vorliegenden Prozess wurde beispielsweise bestritten, dass die Augenscheinobjekte in den Filialen der Beklagten gekauft wurden, obwohl die entsprechenden Kassenzettel aufliegen. Es ist so davon auszugehen, dass die Augenscheinobjekte entsprechend dem aufgelegten Bericht und den Feststellungen der Firma Firmenich von erheblich minderer Qualität sind als das Originalobjekt. Es kann deshalb in diesem summarischen Verfahren darauf verzichtet werden, die aufgelegten Augenscheinobjekte analysieren zu lassen.

c) Die Klägerinnen haben ebenfalls glaubhaft dargetan, dass die von der ehemaligen türkischen Lizenznehmerin Saray Itriyat im Rahmen des Lizenzvertrages in Verkehr gebrachten Produkte «Eau Sauvage» auf dem Boden der Verpackung – und nicht bloss auf einer Etikette – einen aufgedruckten Hinweis auf die türkische Herkunft enthielten. Dieser Hinweis fehlt auf den in den Filialen der Beklagten gekauften Packungen, welche vielmehr die – sollte die Behauptung der Beklagten zutreffen – täuschende Angabe «Made in France» und überdies im Wort «distillé» einen Orthographiefehler enthalten, was darauf hinweist, dass die beanstandete Ware nicht im Rahmen eines Lizenzvertrages auf den Markt gebracht wurde. Anderslautende Bestätigungen der ehemaligen türkischen Lizenznehmerin, die für Verletzungen des Lizenzvertrages einzustehen hätte, vermögen diesen Hinweis nicht zu entkräften. Ohnehin hat die Beklagte nicht glaubhaft dartun können, dass Saray Itriyat befugt war, auch auf Produkte, die von denen der Klägerinnen abweichen, deren Marke anzubringen. Somit ergibt sich, dass die Beklagte selbst dann Markenrechte verletzt hätte, wenn es sich bei den aufgelegten Augenscheinobjekten um Produkte der türkischen Lizenznehmerin handeln würde, welche noch unter der Geltung des Lizenzvertrages in Verkehr gebracht wurden.

d) Vorliegend ist eher unwahrscheinlich, dass die Beklagte bzw. deren Organe oder Angestellte vorsätzlich Markenrechte der Klägerinnen verletzen wollten. Zum einen handelt es sich bei der Beklagten um eine Genossenschaft mit erheblichem Bekanntheitsgrad, deren Ansehen in der Öffentlichkeit unverhältnismässigen Schaden erlitt, wenn ein bewusster Verkauf minderwertiger oder gefälschter Ware bekannt würde. Zum anderen sind die Unterschiede der Verpackungen nicht derart augenfällig, dass der Verdacht auf eine Fälschung bestehen musste. Zumindest auf Grund der Ausführungen der Klägerinnen muss nun aber der Beklagten klar sein, dass sie ein minderwertiges Produkt erworben hat, auf das sich die Lizenz der Klägerin Ziff. 1 kaum beziehen kann. Dennoch stellt sie sich auf den Standpunkt, es handle sich bei der beanstandeten Ware um Original-Diorprodukte. Es besteht deshalb die Gefahr, dass solche mangelhaften Artikel durch die Beklagte weiter in Verkehr gebracht werden, wodurch die Klägerinnen Schaden erleiden. Die Klägerin Ziff. 1 als Inhaberin der mutmasslich verletzten Markenrechte ist legitimiert, sich dagegen prozessrechtlich zu wehren.

8.– Gemäss Art. 2 des Bundesgesetzes über unlauteren Wettbewerb (UWG) ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebahren,

welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Beide Klägerinnen sind gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG legitimiert, gegen die Beklagte nach diesem Gesetz zivilrechtlich vorzugehen.

Es liegt auf der Hand, dass der Kunde der Beklagten, der das beanstandete angebliche Diorprodukt, «Made in France», erwirbt, nicht damit rechnet, dass es sich dabei um eine in der Türkei hergestellte und im Vergleich zum Originalprodukt der Klägerinnen minderwertige Ware handelt. Da die Beklagte auf den Vertrieb dieser Ware nicht verzichten will, droht den Klägerinnen auf Grund der mangelhaften Qualität der Produkte erheblicher Schaden.

9.- Auf Grund des Gesagten rechtfertigt es sich, das Verbot gemäss modifiziertem Antrag Ziff. 1 der Klägerinnen auszusprechen (§ 351 ZPO; Art. 31 MSchG; Art. 14 UWG in Verbindung mit Art. 28 c UWG). Nachdem der Antrag auf superprovisorische Anordnung der Massnahmen abgewiesen wurde und der Lieferant der beanstandeten Artikel bekannt wurde, ist die Anordnung einer Beschlagnahme im vorliegenden Fall nicht mehr sinnvoll. Ohnehin handelt es sich bei der Beklagten wie erwähnt um eine bekannte Genossenschaft, welche ihrem Ruf unverhältnismässigen Schaden zufügt, wenn sie dem Verbot zuwiderhandelt. Sollte die Beklagte das Verbot wider Erwarten übertreten, müsste indessen ein neuer Antrag auf Beschlagnahme gutgeheissen werden. In diesem Sinne sind Ziff. 2 und 3 der klägerischen Anträge abzuweisen.

*Aus den Erwägungen des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Handelsgericht Zürich vom 16. Dezember 1988:*

II. Es stellen sich folgende Fragen: Stammt das Produkt, wie die Beklagte behauptet, von Saray? Falls nein, wäre es eine Fälschung. Falls ja, stellt sich die weitere Frage, ob der Vertrieb dieses Produktes trotz der Herstellung durch den Lizenznehmer wegen der geltend gemachten Abweichungen vom Sollzustand gemäss Lizenzvertrag als Verletzung des Markenrechtes der Klägerin 1 zu qualifizieren wäre. Würde dies verneint, bliebe zu prüfen, ob der Vertrieb des Produktes durch Saray (noch) zulässig war.

1. Die Klägerinnen führen zur Behauptung, die Ware stamme nicht von Saray, einerseits an, die Verpackung sei verschieden von derjenigen des Lizenzproduktes, namentlich sei auf dem Boden des Kartons nicht Saray als Hersteller aufgedruckt, und andererseits, die Flüssigkeit enthalte verdünntes Dior-Konzentrat.

Zum Beweis für ihre Behauptung, das Konzentrat sei verdünnt, berufen sich die Klägerinnen auf den Bericht eines in ihrem Labot tätigen JF. Marfaing. Zu diesem Bericht, wie auch zu den übrigen von den Klägerinnen eingereichten Attesten und Zertifikaten eigener Mitarbeiter ist grundsätzlich Folgendes festzuhalten: Die eigene Parteiaussage ist kein Beweismittel (§ 149 Abs. 3 ZPO), sondern bloss Parteibehauptung. Das lässt sich auch dadurch nicht ändern, dass Parteibehauptungen nicht nur in der Rechtsschrift vorgebracht, sondern zusätzlich in Form von Berichten, Attesten, Zertifikaten etc. eigener Leute der Rechtsschrift beigelegt werden.

Diese Urkunden bleiben Parteibehauptungen und sind als Beweismittel untauglich. Sie erhöhen auch nicht die Glaubwürdigkeit des in der Rechtsschrift Vorgebrachten und haben somit nur eine unnötige Ausdehnung des Aktenumfangs zur Folge, weshalb ihre Einreichung füglich hätte unterbleiben können. Das gilt auch für den vorliegenden Laborbericht. Ob es den Klägerinnen mit ihrer Sachdarstellung in ihrer Rechtsschrift gelungen ist, glaubhaft zu machen, es liege eine Verdünnung vor, kann hingegen offenbleiben, denn selbst wenn dem so wäre, wäre den Klägerinnen damit nicht gedient: Die Klägerinnen machen nicht geltend, ihnen sei Dior-Konzentrat gestohlen worden oder sonstwie abhanden gekommen. Demnach muss es sich bei dem Dior-Konzentrat, welches unstrittig im fraglichen Jus vorhanden ist, um solches handeln, das die Klägerin 1 an einen Lizenznehmer geliefert hat. Damit spricht alles dafür, dass das inkriminierte Produkt von einem Lizenznehmer stammt. An diesem Schluss führt kein Weg vorbei; auch die Klägerinnen selbst können hierzu nichts anderes vorbringen.

Zum Problem der Verpackung – die entgegen der wider besseres Wissen aufgestellten Behauptung der Beklagten sehr wohl wesentlich ist – ist vorerst festzuhalten, dass die Klägerinnen offenbar die vielen geltend gemachten Unterschiede zwischen der inkriminierten Packung und dem französischen Produkt weiter ins Feld führen wollen, obwohl nach dem Einwand der Lizenzware nur noch Unterschiede zwischen der inkriminierten Packung und dem *türkischen Lizenzprodukt* zur Debatte stehen. Um aber überhaupt Unterschiede zwischen dem Lizenzprodukt und dem inkriminierten glaubhaft zu machen können, hätten die Klägerinnen eine vollständige «Eau-Sauvage»-Packung aus der türkischen Lizenzproduktion vorlegen müssen. Das haben sie nicht getan. Sie haben lediglich den äusseren Karton der Verpackung eingereicht. Damit fallen die geltend gemachten Unterschiede a) bis f) und h) bis r), die sich auf andere Teile des Produktes beziehen (Cellophanhülle und Kleber darauf, innerer Wellkartonhülle, Flakon und dessen Etikette, Farbe des Jus) mangels Vergleichsmöglichkeit aus der Beurteilung. Unterschied g), wonach die auf der Kartonschachtel angebrachten gelben Rechtecke bei der «Fälschung» viel heller als beim echten Produkt seien, wäre nur dann gegeben, wenn das inkriminierte Produkt mit dem in Frankreich hergestellten zu vergleichen wäre. Zieht man aber den relevanten Vergleich zwischen dem Lizenzprodukt und dem inkriminierten, so stellt man fest, dass bei beiden – abweichend vom französischen Produkt – das Gelb gleich hell ist. Sodann verweisen die Klägerinnen auf die fehlende Herstellerbezeichnung «SARAY ITRİYAT, Taksim-Istanbul». Diese Tatsache scheint in der Tat gegen Saray als Hersteller zu sprechen. Nun hat aber die Beklagte eine Bestätigung von Silvio Denz von ihrer Lieferfirma Alrodo AG eingereicht, worin festgehalten wird, dass die fragliche, über die Transparfum AG von der Firma Nyegrade in England bezogene Ware, wie aus einem Schreiben von Saray vom 14. Januar 1988 hervorgehe, Lizenzware sei. Nachdem es sich bei der Alrodo AG (ebenso wie bei der Transparfum AG) – wie Gericht und Parteien bekannt ist – ebenfalls um eine «Steiger»-Firma handelt, mag dieser Bestätigung allein wenig Gewicht zukommen. Das Schreiben der Saray hingegen, worin ausgeführt wird, die 22 000 an Nyegrade gelieferten Einheiten «Eau Sauvage» seien in der Türkei unter einem (im nachhinein beendeten) Lizenzvertrag mit Dior hergestellt worden, hat als Bestätigung eines Dritten einen ganz anderen Wert. Es

macht die Darstellung des Beklagten, wonach das inkriminierte Produkt von Saray stammt, durchaus glaubhaft. Zudem hat die Beklagte anlässlich der Verhandlung eine weitere Bestätigung von Saray vom 23. November 1988, wonach das «Eau Sauvage» im März 1985 während der Laufzeit des Lizenzvertrages hergestellt worden sei, in Kopie – und auf Einwendungen des Vertreters der Klägerinnen hin – im Original vorgelegt. Damit ist es der Beklagten gelungen, glaubhaft zu machen, dass die fragliche Ware von Saray stammt. Der fehlende Saray-Aufdruck auf den Packungen vermag dies nicht zu wiederlegen, zumal nach dem erwähnten Schreiben der Alrodo AG die Packungen ein entsprechendes, von der Alrodo allerdings entferntes, Label getragen haben sollen, welcher Darstellung die Klägerinnen nicht widersprachen. Wenn die Klägerinnen sodann einen Druckfehler auf der inkriminierten Verpackung als Indiz für eine Fälschung heranziehen wollen, so ist zwar das Argument nicht ganz von der Hand zu weisen, aber nicht jeder Druckfehler lässt auf eine Fälschung schliessen: So verweist Armand de Ponthaud von der Klägerin I just in dem «Zertifikat», in welchem er den Druckfehler als Fälschungsindiz bezeichnet, auf das Fehlen des obligatorischen Aufdrucks «Saray ITRIYAT – Taksim Istanbul» auf der inkriminierten Packung Verpackung. Tatsächlich stand auf dem Lizenzprodukt «Istanbul».

2. Die Klägerinnen machen auch für den Fall, dass die Ware von ihrem Lizenznehmer Saray stamme, geltend, es handle sich dabei um eine Fälschung. Allerdings konnte der Vertreter der Klägerinnen auch auf mehrfaches Befragen hin nicht klarstellen, was er unter «Warenfälschung» verstanden haben wolle. Und auch die Frage, ob er Nichterfüllung der Qualitätsanforderungen des Lizenzgebers durch den Lizenznehmer schon unter den Tatbestand der Fälschung subsumieren wolle, konnte er nicht beantworten. Aus seinen Antworten scheint aber entnommen werden zu können, dass er die Meinung vertritt, das Inverkehrbringen eines Produktes durch den Lizenznehmer sei dann markenverletzend (offenbar synonym mit «gefälscht» verwendet), wenn das Produkt in Qualität und Ausstattung etc. nicht genau dem Willen des Lizenzgebers entspricht. Dem kann nicht gefolgt werden. Abweichungen vom Soll-Zustand des Produktes gemäss Lizenzvertrag lassen keineswegs zwingend auf das Vorliegen einer Markenverletzung schliessen. Solange der Lizenznehmer im Rahmen des Lizenzvertrages produziert, verletzt er die Markenrechte des Lizenzgebers grundsätzlich nicht, auch dann nicht, wenn die von ihm produzierte Ware mangelhaft sein sollte. Ist dies der Fall, stellt sich nur – aber immerhin – die Frage der gehörigen Vertragserfüllung gegenüber dem Lizenzgeber. Ihre Grenze findet diese Betrachtungsweise dort, wo der Lizenznehmer den Produkterahmen des Lizenzvertrages verlässt und ein ganz anderes Produkt herstellt und vertreibt. Wenn er etwa lizenziert ist zum Vertrieb von Dior-Kosmetika und dann Brillen unter dieser Marke herstellt und vertreibt. Bleibt er aber im Produkterahmen, bedeutet Abweichung von den Vorschriften des Lizenzvertrages nur Schlechterfüllung und nicht Markenrechtsverletzung. Vorliegend wurde dieser Rahmen nicht gesprengt. Die Klägerinnen führten zum hier verwendeten Jus in ihrem Massnahmebegehren selbst aus, «dass es sich um eine mangelhafte Qualität handelt, d.h. um den Gebrauch von Dior-Konzentrat, verdünnt (rund 40%) mit Propylenglykol (ein Stoff, der in der Parfumerie gelegent-

ich als Lösungsmittel verwendet wird). Verwendet wurde eine mindere Alkoholqualität» (unsere Hervorhebung). Die Klägerinnen haben damit eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass es sich bei der Abweichung vom Soll-Jus lediglich um eine Qualitätsfrage handelt. Dabei sind die Klägerinnen zu behaften. Damit bleibt für die Annahme einer Markenrechtsverletzung kein Raum. War das verwendete Dior-Konzentrat verdünnt (und entsprach die Verpackung nicht genau dem Soll-Zustand), hat Saray zwar den Lizenzvertrag schlecht erfüllt, aber dies kann die Klägerin 1 ausschliesslich Saray, nicht hingegen irgendwelchen Abnehmern von Saray entgegenhalten.

Der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, dass die von den Klägerinnen zitierten Literaturstellen über die Manipulation Dritter an Markenwaren am vorliegenden Sachverhalt vorbeigehen, da hier nicht ein Dritter, sondern ein durch den Lizenzvertrag Berechtigter die Marke für von ihm hergestellte Produkte verwendete.

3. Saray war unter dem Lizenzvertrag vom 26. Mai 1983 berechtigt, Dior-Ware herzustellen und zu vertreiben. Dieser Vertrag wurde am 4. Dezember 1985 durch die Klägerin 1 aufgelöst. Am 26. März 1987 schlossen Saray und die Klägerin 1 eine Vereinbarung, wonach die Klägerin 1 sämtliche Fertigprodukte, Halbfabrikate, Rohstoffe, Verpackungselemente, Klischees und Formen, die sich zu jenem Zeitpunkt im Besitz von Saray befanden, für 4 Mio. türkische Pfund zurückkaufte, und Saray sich verpflichtete, keine Dior-Produkte mehr zu vertreiben.

Wie oben ausgeführt, hat die Beklagte glaubhaft gemacht, dass die inkriminierten Produkte im März 1985, also während der Laufzeit des Lizenzvertrages hergestellt wurden. Die Herstellung erfolgte demnach zu einem unproblematischen Zeitpunkt. Vertreiben durfte Saray die Ware unstrittig während der Dauer des Lizenzvertrages, also bis 4. Dezember 1985, und sicher nicht mehr nach dem Abschluss der Vereinbarung vom 26. März 1987. Nachdem jene Vereinbarung nur eine Verpflichtung der Saray für die Zukunft enthielt, und die Parteien in dieser Vereinbarung gegenseitig auf alle Rechte und Forderungen verzichteten, die in Folge der Auflösung des Vertrages entstanden waren oder noch hätten entstehen können, dürfte die Vereinbarung dahingehend zu interpretieren sein, dass die Klägerin 1 auf allfällige Forderungen wegen nach Auflösung des Lizenzvertrages bis zum Abschluss der Vereinbarung verkauften Waren verzichtete. Dazu bestand auch Anlass, denn gemäss Lizenzvertrag hätte die Klägerin 1 nach Vertragsauflösung alle bei Saray noch vorhandenen Roh- und Fertigprodukte zurückkaufen müssen; dies als logisches Korrelat zur Verpflichtung von Saray, nach Auflösung des Vertrages keine Dior-Produkte mehr zu vertreiben. Offenbar war die Klägerin 1 ihrer Verpflichtung nicht umgehend, sondern erst über ein Jahr später nachgekommen, so dass sich ohnehin die Frage gestellt hätte, welchen Einfluss dies während des erwähnten Zeitraums auf die Verpflichtung von Saray, nicht weiter zu verkaufen, gehabt hätte. Dieses Problem war mit der besagten Klausel jedenfalls bereinigt. Und damit kann entgegen der Meinung der Klägerinnen nicht davon ausgegangen werden, es sei erstellt, oder auch nur glaubhaft gemacht, dass Saray zwischen 4. Dezember 1985 und 26. März 1987 keine Lizenzware mehr vertreiben durfte.

Soweit sich die Klägerinnen auf UWG stützen, gehen sie davon aus, die Dior-Marken seien durch einen Unberechtigten verwendet worden. Dies ist wie gezeigt ebenfalls nicht glaubhaft gemacht worden.

Entsprechend fehlen die Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen. Das Begehren ist abzuweisen.

Eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen diesen Entscheid an das Kassationsgericht des Kantons Zürich ist abgewiesen worden.

#### IV. Patentrecht / Droit des brevets

Art. 66 PatG, Art. 70 PatG, Art. 72 PatG, Art. 73 PatG, Art. 74 PatG, Art. 67 OG, Art. 4 BV – «SELBSTSCHALTER»

- Unterscheidung «Nachmachung» – «Nachahmung» (insbesondere Erw. 11).
- Angefochtenes Urteil ist Teilurteil (nicht Zwischenentscheid), weil es präjudiziell für die verbleibenden Rechtsbegehren wirkt (staatsrechtliche Beschwerde).
- Restriktive Anwendung von Art. 67 OG durch das Bundesgericht; erneute Anhörung der kantonalen Experten jedoch möglich, um Missverständnisse über die massgeblichen technischen Grundlagen auszuschliessen (Berufung an das Bundesgericht).
- Différence entre la contrefaçon et l'imitation (not. c. 11).
- La décision attaquée est un jugement sur partie et non un jugement partiel ou interlocutoire, car il déploie ses effets à titre préjudiciel pour les conclusions sur lesquelles il n'a pas encore été statué (recours de droit public).
- Application restrictive de l'article 67 OJF par le tribunal fédéral; une nouvelle audition des experts consultés par la juridiction cantonale est cependant possible aux fins d'éviter des malentendus sur les éléments techniques déterminants (recours en réforme au tribunal fédéral).

Urteil der HGer BE vom 7. Januar 1986 i.S. H. GmbH gegen G. S.A.

K, Inhaber der K GmbH liess ein Schweizer Patent über einen Hochleistungs-Selbstschalter auf seinen Namen anmelden. Am 15. Februar 1977 wurde das Patent unter der Nummer 586 461 erteilt. Der Patentanspruch und Unteranspruch 7 lauten wie folgt:

«Hochleistungs-Selbstschalter in Kleinformat mit einem mechanischen Sprungwerk zur Betätigung einer von Hand einschaltbaren und jeweils manuell, elektromagnetisch oder thermo-elektrisch auslösbaren Schaltvorrichtung mit einer stirnseitig vor einem Löschblechpaket in der Lichtbogenkammer angeordneten Kontakteinrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass ein bewegbares Schaltglied der Kontakteinrichtung als einarmiger Schwenkkontakt ausgebildet und unmittelbar vor der Stirnseite des Löschblechpakets angeordnet ist, wobei ein untengelegenes Leitblech des Pakets stirnseitig als Drehlager für den Schwenkkontakt und ein obengelegenes Leitblech als Festkontakt der Kontakteinrichtung ausgebildet ist.»

«7. . . .»

Die Firma G. SA vertreibt gemäss Darstellung der Firma K seit Oktober 1982 einen ähnlichen Schalter in der Schweiz (nachstehend G-Schalter).

- Am 25. März 1983 klagte die Firma K beim Handelsgericht des Kantons Bern gegen die G. SA im wesentlichen auf Feststellung, dass die Beklagte durch das Feilhalten und den Vertrieb des Leitungsschutzschalters «G» das CH-Patent 586 461 der Klägerin verletze. Weiter beantragte sie, der Beklagten gerichtlich zu verbieten, den Leitungsschutzschalter «G» feilzuhalten, zu verkaufen oder in Verkehr zu bringen. Ferner verlangte sie Verurteilung der Beklagten zu einem gerichtlich zu bestimmenden Betrag als Schadenersatz oder Gewinnherausgabe und schliesslich die Veröffentlichung des Urteils in Fachzeitschriften auf Kosten der Beklagten.

Die Klägerin führte dazu aus, sie habe einen neuartigen Hochleistungs-Selbstschalter in Kleinformat entwickelt und nicht nur in der Schweiz und in der BRD, sondern auch in den USA, in Österreich, Holland, Grossbritannien und Schweden patentieren lassen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dürfe man deshalb davon ausgehen, dass ihr CH-Patent Nr. 581 461 im vorliegenden Umfang Gültigkeit beanspruchen könne, zumal auch in zahlreichen ausländischen Parallelfällen mit Vorprüfverfahren keine relevanten Entgegenhaltungen gemacht worden seien. Zeichen des Erfolgs dieser Erfindung sei, dass mit 11 namhaften Lizenznehmern in verschiedenen Ländern Lizenzverträge abgeschlossen worden seien.

Ein genauer Vergleich zwischen dem G-Schalter und dem Patentanspruch ergebe, dass eine identische Übereinstimmung bestehe. Man könnte sich höchstens fragen, ob nicht ein einziger Unterschied bei der Ausbildung des unten gelegenen Leitbleches des Löschblechpakets vorliege. Dieses bilde beim G-Schalter stirnseitig nicht unmittelbar das Drehlager für den Schwenkkontakt, vielmehr sei darauf ein Isolierstück angeordnet, das ein separates Leitblechstück trage. Das Drehlager sei in diesem Isolierstück, resp. Leitblechstück ausgebildet. Der Patentanspruch müsse jedoch so ausgelegt werden, dass er diese Ausführung direkt beinhalte (Verweis auf Spalte 4, Zeilen 16–23 der Patentbeschreibung und Unteranspruch 7). Damit sei die Verletzungsform der identischen Nachahmung gegeben.

In ihrer Klageantwort vom 1. Juni 1983 stellte die Beklagte das Rechtsbegehren, die Klage sei abzuweisen unter Kostenfolge.

Die Ausführungen der Klägerin wurden generell bestritten, soweit sie nicht ausdrücklich als richtig anerkannt wurden. Die Klägerin, führte die Beklagte weiter aus, irre sich, wenn sie annehme, ausländische Patente seien immer rechtsbeständig, womit die Rechtsbeständigkeit des Schweizer Patentbesitzes erwiesen sei. Sie übersehe die nicht unwesentliche Tatsache, dass nicht zufällig zwei Patente in der BRD vorlägen und darüberhinaus, dass Patente in Ländern mit Vorprüfverfahren mitunter erst nach erheblichen Einschränkungen der Patentansprüche erteilt würden.

Die behauptete Patentverletzung sei in verschiedener Hinsicht unbegründet: Aufgabe der Erfindung laut Patentschrift (Spalte 1, Zeilen 51–60) sei, einen Hochleistungsselbstschalter zu schaffen, der die Nachteile bekannter Ausführungen nicht aufweise und es insbesondere ermögliche, die elektrische Schaltstrecke bei kleineren Selbstschaltern so auszubilden, dass der bei einer Kontakttrennung unter Last entstehende Schaltlichtbogen ungehindert durchlaufen und in die dafür vorgesehene Löschblechanordnung eintreten könne, um ein Überspringen und die damit verbundene zeitliche Verzögerung zu vermeiden. Dies werde beim Streitpatent

so gelöst, dass ein bewegbares Schaltglied der Kontakteinrichtung als einarmiger Schwenkkontakt ausgebildet und unmittelbar vor der Stirnseite des Löschblechpaketes angeordnet sei, wobei ein unten gelegenes Leitblech des Pakets stirnseitig als Drehlager für den Schwenkkontakt und ein oben gelegenes Leitblech als Festkontakt der Kontakteinrichtung ausgebildet sei. Mit einer derartigen Anordnung könne erreicht werden, dass sich der beim Öffnen der Schaltstrecke ausbildende Schaltlichtbogen mit einem Fusspunkt entlang dem Schwenkkontakt bis zu dessen Drehlagerung an dem unten gelegenen Leitblech fortbewege, um dann von beiden Leitblechen aus von der Stirnseite her in das Löschblechpaket einzutreten. Dabei wirke der Schwenkkontakt gleichsam als eine Verlängerung des mit ihm über das Drehlager galvanisch gekoppelten Leitbleches, wodurch die bisherige Sprungstelle für den ablaufenden Lichtbogen in vorteilhafter Weise ent falle. Der Schaltlichtbogen befinde sich demgemäss vom Augenblick seiner Zündung an auf dem Wege bis zum Ende des Löschblechpaketes in ständiger Berührung mit den beiden Leitblechen der Löscheinrichtung. Damit sei erstellt, dass dem unten gelegenen Leitblech als Drehlager für den Schwenkkontakt die entscheidende Bedeutung der Erfindung beigemessen werde. Gerade dieses Element weise die Ausführung der Beklagten sichtbar nicht auf, es fehle somit am Tatbestand der Patentverletzung. Der Verweis auf die Patentschrift, Spalte 4, Zeilen 16–35 und den Unteranspruch 7 sei irreführend und unbeachtlich. Wenn in den Zeilen 22 und 23 noch von zwei Ausführungsformen die Rede sei, führe Unteranspruch 7 nur noch die Lagerung des Schwenkkontaktes in einer dem Isolierstoffgehäuse angeformten Einkerbung auf; die andere Ausführungsform werde somit gar nicht beansprucht. Bei Betrachtung des angeblichen Verletzungsgegenstandes zeige sich nun, dass der Schwenkkontakt nicht innerhalb einer dem Gehäuse angeformten Einkerbung gelagert sei. Im übrigen seien auch weitere Merkmale von Unteranspruch 7 bei der angegriffenen Ausführungsform nicht verwirklicht. Die Ausführung der Beklagten stelle durch die isolierte Lagerung des Schwenkkontaktes eine eindeutig bessere Lösung als diejenige der Klägerin dar. Bei letzterer könne es wegen des direkten metallischen Kontaktes zu einem Abbrand und Verschweissen und damit zu erheblichen Funktionsbeeinträchtigungen der Lagerstelle kommen. Die Beklagte habe dies vermeiden wollen und dafür gesorgt, dass der Lichtbogen vom Schwenkkontakt nicht unmittelbar auf die Leitschiene der Löschkammer überspringe, sondern zunächst auf ein Lagerblech übergeleitet werde. Dieses Überspringen sei von der Klägerin als nachteilig beschrieben, dessen Vermeidung zur Aufgabe des Patent es gestellt und die Lösung in Spalte 1, Zeilen 61–68 und Spalte 2, Zeilen 1–14 beschrieben worden. Die Gleichstellung der beiden Lösungen der Klägerin und Beklagten stelle im übrigen nichts anderes als das Eingeständnis für die Nichtigkeit des Streitpatentes dar, indem das wesentlichste Erfindungsmerkmal durch seine Gleichstellung mit Merkmalen herkömmlicher Vorrichtungen als zum Stand der Technik gehörend (vorbekannt) anerkannt würde. Damit wäre dem Vorwurf der Patentverletzung der Boden entzogen. Dass die Klägerin selbst das Merkmal der isolierten Lagerung des Schwenkkontaktes auf dem Leitblech als nicht von ihrem CH-Patent erfasst betrachte, gehe auch daraus hervor, dass sie gerade dieses Merkmal am 21. August 1980 zum Gegenstand eines Anspruchs in einer Patentanmeldung in der BRD gemacht habe (DE-OS 30 31 549).

...  
 Mit Datum vom 1. Mai 1984 ging beim Handelsgericht das Gutachten der Experten ein.

...  
 Als geeignete technische Mittel zur Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe wurden folgende konstruktiven Merkmale bezeichnet:

A ein bewegbares Schaltglied der Kontakteinrichtung ist als einarmiger Schwenkkontakt ausgebildet;

B dieser Schwenkkontakt ist unmittelbar vor der Stirnseite des Löschblechpakets angeordnet;

C ein untengelegenes Leitblech ist stirnseitig als Drehlager für den Schwenkkontakt ausgebildet;

D ein obengelegenes Leitblech ist als Festkontakt ausgebildet.

...  
 Die Hauptverhandlung fand am 18. Oktober 1984 statt.

Darin gab das Gericht im Einverständnis mit den Parteien den gerichtlichen Experten den Zusatzauftrag abzuklären, ob der Unterschied der Konstruktion G zur patentgemässen Lösung im Punkte C einen Einfluss auf den Verlauf des Lichtbogens und auf die Funktionsfähigkeit des Drehlagers habe.

8. Am 15. März 1985 ging beim Handelsgericht die Stellungnahme der beiden Experten ein, die auf der Grundlage der schriftlich zu den Akten gegebenen Parteivorträgen vom 18. Oktober 1984 und der mittlerweile eingereichten zusätzlichen Beweiseingaben verfasst worden war.

Noch einmal rufen die Experten darin in Erinnerung, dass die Patentbeständigkeit des CH-Patentes 586 461 nicht zur Diskussion stehe und sich der Streit einzig um die Frage drehe, ob der G-Schalter dieses Patent verletze oder nicht. Am Schluss ihrer gründlichen technischen Ausführungen legen die beiden Gerichtsgutachter dar, dass ihre Schlussfolgerungen auf den Abklärungen zur Frage basieren, ob die in der Patentschrift CH 586 461 beanspruchten technischen Mittel, die geeignet seien, die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe zu lösen, sowohl beim Selbstschalter K, wie gleichermassen beim G-Schalter vorgefunden werden könnten. Beim Schalter K seien alle 4 mit A–D bezeichneten Merkmale insgesamt, beim G-Schalter eindeutig die Merkmale A, B und D vorzufinden. Die Untersuchungen hätten sich somit einzig auf das Merkmal C zu konzentrieren. Der Definition gemäss Patentanspruch entspreche die Ausführung des Schalters 68, während beim Selbstschalter G das untengelegene Leitblech nicht als Drehlager für den Schenkkontakt ausgebildet sei. Als Drehlager diene dort ein normalerweise mit dem untengelegenen Leitblech nicht verbundenes, unabhängiges Leitblechstück, welches auf einem auf dem untengelegenen Leitblech aufgesetzten Isolierstück ruhe. Die Frage sei nun, ob diese Konstruktion gegenüber dem erfindungsgemässen Merkmal C genügend Abstand besitze, um als eigenständige, das Patent nicht verletzende technische Lösung angesprochen zu werden. Zur Argumentation der Beklagten zur Bejahung der Frage sei zu bemerken, dass sowohl beim Selbstschalter nach Klagepatent wie

beim G-Schalter der Lichtbogen unbehindert von der Entstehungs- resp. Kontakttrennstelle bis in die Löschkammer wandere, und die sich dieser Fortbewegung entgegenstellenden, vermutlich wenig wirksamen Gegenkräfte bei beiden Ausführungen auftreten könnten. Durch die isolierte Lagerung des Drehlagers und die dadurch geschaffene Spaltstelle, deren Öffnung übrigens nicht gesichert sei und sich bis zur Schliessung verkleinern könne, entstehe – wie in einer ausführlichen physikalischen Abhandlung dargelegt worden ist – keine Verzögerung in der Lichtbogenwanderung und schon gar nicht des Löschvorganges – wie die Beklagte eingewandt habe –, da sich dieser im Löschblechpaket abspiele. Die unterschiedliche Anordnung des Drehlagers erbringe für dieses weder bei der einen noch bei der andern Ausführung eine Stromentlastung und dadurch eine Verminderung der Verschweissungsgefahr, welche im übrigen als nicht akut betrachtet werde. Es verbleibe somit als einziges erfindungswesentliches Unterscheidungsmerkmal der visuell feststellbare Unterschied in der Lagerungsstelle des Schwenkkontaktes, jedoch nicht in deren Ausbildung. Aus dieser unterschiedlichen Anordnung resultieren weder funktionelle noch technische Veränderungen, und die Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe geschehe bei beiden Ausführungsformen in identischer Weise. Allgemein betrachtet erbringe – was auch die von K in Auftrag gegebenen Vergleichsversuche beim elektrischen Prüfamt München zeigten – der G-Schalter keine Verbesserung des Schaltverhaltens gegenüber der patentgemässen Ausführung des Schalters der Klägerin. Von einem ins Gewicht fallenden Abstand des G-Schalters in erfinderischer Hinsicht gegenüber der in der Patentschrift CH 586 461 definierten Ausführung des K-Schalters könne somit weder in funktioneller noch technischer Hinsicht gesprochen werden, und auch eine qualitative Verbesserung des G-Schalters sei nicht feststellbar.

9. In der Fortsetzungsverhandlung vom 31. Oktober 1985 beschloss das Handelsgericht, gemäss Art. 196 ZPO die Frage des Schadenersatzes auszuklammern. Erneut erhielten die Parteien Gelegenheit, den anwesenden Experten Fragen zu stellen. Die Klägerin verzichtete auf ihr Fragerecht, während die Beklagte weitere 14 Fragen schriftlich zu den Akten gab. Nach kurzem Unterbruch nahmen die Gerichtsexperten dazu mündlich Stellung.

Als patentrechtlich relevant wurde die konstruktive und funktionelle Gleichheit/ Verschiedenheit bezeichnet. Zum Unterschied zwischen Sprung- und Spaltstelle führte der technische Experte aus, es bestehe keine eindeutige Definition, eine Spaltstelle sei aber seiner Meinung nach eine Öffnung, über die der Lichtbogen wandern könne, während er eine Sprungstelle in seiner ganzen Breite überspringen müsse. Zu der Breite der Abstände könne er keine Angaben machen. Das Klagepatent lasse ein Überspringen nicht zu. Es habe jeglichen Sprung vermeiden wollen. Über den Stand der Technik hätten sich die Experten nicht zu äussern, es sei höchstens darauf hinzuweisen, dass das deutsche Gebrauchsmuster 70 44 137 keine Spalt-, sondern eine Sprungstelle aufweise. Der Einbau einer Sprungstelle (und nicht auch von einer Spaltstelle) bewirke in funktioneller Hinsicht das Gegenteil dessen, was der Erfinder sich zur Aufgabe gestellt habe. Der Durchlassstrom sei von der Lichtbogen-Laufzeit abhängig, aber nicht ausschliesslich. Zu den Oszillo-

grammen des EPM-Prüfberichts wollten (und konnten) sich die Experten nicht äussern. Zur Frage nach der Erhöhung der Lichtbogen-Laufzeit beim G-Schalter führte der Experte aus, es sei sicher, dass auch die zeitabhängige Komponente etwas grösser sein müsse; dies sei aber nicht bezifferbar. Der Grund für eine Verzögerung des Löschvorganges sei nicht in der Spaltstelle zu suchen.

Eine von der Beklagten eingereichte schriftliche Stellungnahme von Prof. Z, ETH Zürich, zum Prüfbericht des elektrischen Prüfamtes München, führte zu einer erneuten Aufschiebung des Verfahrens, da die Gerichtsexperten sich nicht in der Lage sahen, den Bericht gleich im Detail zu überblicken und zu kommentieren.

10. Am 7. Januar 1986 kam es zur Schlussverhandlung, anlässlich der der technische Gerichtsexperte zum gutachtlichen Bericht von Prof. Z zusammengefasst ausführte, es handle sich um eine technische Auswertung des Prüfberichts, der im wesentlichen die Schlüsse der Gerichtsexperten im 2. Ergänzungsgutachten vom 13.3.1985 bestätige. Es werde festgestellt, dass die Lichtbogen-Laufzeit beim G-Schalter länger sei als beim K-Schalter. Eine Erklärung dafür gebe Prof. Z nicht, insbesondere erwähne er nicht, dass hierfür die Spaltstelle beim G-Schalter Ursache sein könnte.

Er – der Experte – sehe eine mögliche Ursache darin, dass der Lichtbogen beim G-Schalter eine um 10–15% grössere Fläche zu durchlaufen habe und die Formgebung des Aufweitungsbereiches beim K-Schalter einen fliessenden Verlauf des Lichtbogens gestatte. Ferner dürfte dessen grösseres Löschblechpaket eine verstärkte magnetische Sogwirkung ausüben.

Als Kern der Erfindung bezeichnete der Experte die mit den Buchstaben A–D umschriebenen Eigenschaften. Ausser dem Merkmal C seien beide Schalter in diesen Punkten identisch. Entscheidend sei im übrigen die Funktion, welche bei jedem Schalter darin liege, den Kurzschluss schon im Entstehen abzuschalten. Ferner seien auch die andern, nicht rein patentrechtlichen Merkmale, wie Formgebung, Führung der Kontakte, Schaltmechanismus, Auslöseorgane und Löschblechpakete zu berücksichtigen. Mit Ausnahme der Dimensionierung der Löschblechpakete seien die beiden Schalter identisch; die unterschiedliche Lagerung der beweglichen Kontakte sei nebensächlich, bringe keine Verbesserung und sei für die Lichtbogenwanderung bedeutungslos.

Einen weiteren Antrag der Beklagten auf Anordnung einer Oberexpertise lehnte das Gericht ab.

In ihrem Schlussvortrag verwies die Klägerin zur Begründung im wesentlichen auf die Schlussfolgerungen des Gerichtsgutachtens.

Der Fürsprecher von G. SA bestätigte seinerseits namens der Beklagten den Antrag auf kostenfällige Abweisung der klägerischen Begehren. In seiner Begründung, die er schriftlich zu den Akten gab, weist er zuerst auf das erste Ergebnis der Beweiswürdigung hin, wonach beim Selbstschalter G das unten gelegene Leitblech nicht als Drehlager für den Schwenkkontakt ausgebildet und keine galvanische Koppelung im konstruktiven Sinn vorhanden sei (Abweichungen vom erfindungswesentlichen Merkmal C). Ferner kritisiert der Fürsprecher von G. SA ausführlich die Unterscheidung von Sprung- und Spaltstelle, wie sie technisch der Experte dargelegt hatte. Die Experten hätten sich weiter nicht mit dem für die Frage der Verletzung

des Patentes entscheidenden relevanten Stand der Technik befasst. Nach der Feststellung, dass zwischen Spalt- und Sprungstelle kein Unterschied vorliege, folge gemäss Auffassung des Erfinders, dass nicht von Überspringen gesprochen werden könne, wenn eine galvanische Koppelung vorliege; von Überspringen sei dagegen zu sprechen, wenn auch noch so ein geringer Abstand bestehe. Die erfindungsgemässe Lösung habe entgegen dem Stand der Technik jegliche Spalte oder jeglichen Sprung vermeiden wollen. Demnach komme der Sprungstelle (wie beim Schalter G) die gegenteilige Funktion zu, nämlich, dass der Lichtbogen überspringen müsse und damit eine zeitliche Verzögerung erleide. Der Selbstschalter G weiche somit nicht bloss in konstruktiver, sondern auch in technischer und funktioneller Hinsicht vom Erfindungsgegenstand ab.

Als drittes Beweisergebnis bezeichnet die Beklagte die vom ETH-Prof. Z gemachten Feststellungen, die die Glaubwürdigkeit der Gerichtsexperten weitestgehend erschüttert, wenn nicht zerstört hätten. Die Lichtbogen-Laufzeiten beim G-Schalter seien um 23% (Mittelwert) beim Einschaltaugenblick von 60° und von 36% bei 0° grösser. Die Differenz hänge offensichtlich damit zusammen, dass die Lichtbogenwanderung zwischen den Schalterkontakten und der Löschkammer beim G-Schalter erschwert sei.

In rechtlicher Hinsicht legte Fürsprecher der G. SA dar, dass weder eine Nachmachung, noch eine Nachahmung oder ein Aequivalent der erfinderischen Regel vorliege.

Schliesslich liess die Beklagte rügen, die Experten hätten einerseits Feststellungen zu treffen unterlassen, wo sie dazu verpflichtet gewesen wären, andererseits aber Ausführungen in eigener Kompetenz gemacht, was der Verhandlungsmaxime widerspreche.

In ihrer Replik rügte die Klägerin, dass sich die Beklagte entgegen ihrer Erklärung im früheren Stadium des Verfahrens auf Nichtigkeit des klägerischen Patentes berufen habe. Sie habe zudem fälschlicherweise das Merkmal C isoliert betrachtet; es seien aber vielmehr alle 4 Merkmale (A-D) zusammen zu berücksichtigen.

Die Abweichung bei C sei von untergeordneter Bedeutung.

In der Duplik liess die Beklagte geltend machen, der Stand der Technik spiele auch bei der Patentverletzung eine Rolle. Entscheidend sei, dass ein wesentliches Merkmal (C) verschieden sei.

...

Wie sich aus den Akten ergibt, ist die Rechtsbeständigkeit des CH-Patentes 586 461 der Klägerin im vorliegenden Verfahren nicht Streitgegenstand. Die Beklagte hat dazu in der Hauptverhandlung vom 18. Oktober 1984 ausdrücklich die Erklärung abgegeben, auf die Einrede der Patentnichtigkeit zu verzichten. Es geht somit hier allein um die Frage, ob der Beklagten zu Recht der Vorwurf gemacht werden kann, sie verletze das klägerische Patent. Als Patentverletzung kommen die Nachmachung und die Nachahmung in Frage.

Als *Nachmachung* gilt ein Erzeugnis, wenn es bis in alle Einzelheiten einem in der Patentschrift erwähnten Ausführungsbeispiel oder einer vom Berechtigten auf den Markt gebrachten Sache entspricht. Es müssen darin alle Merkmale verwirklicht sein, welche die Erfindung nach dem Wortlaut oder Sinn des Patentanspruchs kennzeichnen, denn dieser ist für den sachlichen Geltungsbereich des Patentmassge-

bend (BGE 97 II 87 mit Verweis auf Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, Art. 66 Anm. 9, S. 450 und S. 457 f. und BGE 92 II 292).

BGE 97 II 88 führt zur *Nachahmung* aus: «Eine Nachahmung liegt vor, wenn das mit der Erfindung zu vergleichende Erzeugnis nur in untergeordneten Punkten von ihrer technischen Lehre abweicht (BGE 92 II 292). Untergeordnet ist eine Abweichung, wenn sie nicht auf einem neuen erfinderischen Gedanken beruht, sondern dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die Lehre des Patentbesitzers nahe gelegt wird.» Ähnlich äussert sich auch A. Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Auflage, S. 882. Nachgeahmt wird die erfinderische Regel demnach, wenn sie nicht vollständig befolgt, sondern nur teilweise angewandt wird. Der betreffende Gegenstand (oder das betreffende Verfahren) muss die wesentlichen Merkmale der Erfindung besitzen und die gemeinsamen Merkmale müssen in beiden Fällen den gleichen Zweck erfüllen (Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1982, S. 71 – Urteil des Obergerichts Basel-Land vom 28.8.1979 i.S. B. S.A. gegen M.; vgl. ferner Zitat in Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 460: unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 31.1.1940, sowie BGE 98 II 325 ff. und 92 II 292). Als «wesentlich» haben dabei allgemein solche Elemente zu gelten, ohne welche die Identität der einzelnen Lehre zerstört wird (Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 451). Weitere Literaturstellen werden bei Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 453 zitiert. Eine Nachahmung ist somit ein Unterschied der beiden Lehren bezüglich sekundärer Faktoren, was nicht Gleichheit, sondern Ähnlichkeit der Lehren bedeutet (vgl. auch Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 458 ff.). Dabei ist noch zu beachten, dass ein wesentliches Element der Patentlehre in der Drittlehre auch durch ein äquivalentes Mittel ersetzt werden kann (Äquivalenztheorie). Dieses äquivalente Mittel ist definitionsgemäss mit dem Vergleichsmittel des Patentbesitzers durch Funktionsgleichheit verwandt und daher mit diesem gleichzusetzen (Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 452). Mit Bezug auf Matter, Die Auslegung, (19. Kap., N. 19), S. 193, bezeichnet es Troller als vom schweizerischen Richter bevorzugte praktische Methode, vom Kern der Erfindung auszugehen. Es gehe dabei um einen abgekürzten Denkweg, indem danach zu suchen sei, ob die Nachahmung diesen Kern der Erfindung mitbenutze. Benutze der Nachahmer ihn, so könne er sich nicht damit herausreden, dass der Patentanspruch weitere Merkmale nenne, die er bei der Ausführung beiseite lasse. Der typische Fall sei die schlechtere Ausführung (a.a.O., S. 886 f.).

Es ist unbestritten, dass im vorliegenden Fall nicht von einer Nachmachung im eben beschriebenen Sinn gesprochen werden kann, weisen doch Experten und Parteien auf den Unterschied bezüglich Merkmal C hin. Es kommt somit einzig eine Nachahmung in Frage. Die konstruktiven Merkmale A, B und D müssen mit den Experten bei beiden Produkten als identisch bezeichnet werden. Auch die Parteien stimmen – zumindest in ihren Schlussvorträgen – offensichtlich mit dieser Wertung überein. Entscheidend ist somit das Merkmal C des Patentanspruchs, das von den Experten als unentlegenes Leitblech, welches stirnseitig als Drehlager für den Schwenkkontakt ausgebildet sei, bezeichnet wird (vgl. Ziffer 6). Unbestritten ist – wie gesagt –, dass dieses Merkmal (C) durch die Beklagte nicht nachgemacht wurde, also nicht identisch im G-Schalter vorliegt. Streitig ist aber, ob die Abweichung so gross ist, dass durch das Fehlen eines wesentlichen Merkmals des Patent-

anspruchs nicht von einer Patentverletzung gesprochen werden kann oder ob es sich lediglich um einen Unterschied bezüglich eines sekundären Merkmals und damit um eine Nachahmung handelt, womit eine Verletzung vorläge. Die Beklagte ist, noch einmal kurz zusammengefasst, der Auffassung, dass die erfinderische Lösung gemäss klägerischem Patent jegliche Spalt- oder Sprungstelle vermeiden wollte und sich damit vom Stand der Technik absetzte. Unbestritten liege bei ihrem Schalter nun aber eine Spaltstelle vor, die ein Überspringen des Lichtbogens bedinge und dadurch zu einer zeitlichen Verzögerung führe. Damit stehe fest, dass der G-Schalter nicht bloss in konstruktiver, sondern auch in technischer und funktioneller Hinsicht vom Erfindungsgegenstand abweiche.

Die Experten sind demgegenüber der Ansicht, dass zwar bezüglich Merkmal C beim Produkt der Beklagten in konstruktiver Hinsicht ein Unterschied zur Lösung gemäss Patentanspruch bestehe, indem dort ein «normalerweise mit dem untengelegenen Leitblech nicht verbundenes, unabhängiges Leitblechstück, welches auf einem, auf dem untengelegenen Leitblech aufgesetzten Isolierstück ruht» als Drehlager diene, dies jedoch weder zu funktionellen noch technischen Veränderungen führe. Die Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe geschehe demnach bei beiden Ausführungsformen in identischer Weise.

Die Klägerin schliesst sich dieser Beurteilung an und betont überdies sinngemäss, dass es nicht nur um das Merkmal C gehe, sondern um das gesamthafte Zusammenwirken der 4 wesentlichen Merkmale A–D; nachdem die Merkmale A, B und D in identischer Weise bei der Ausführungsform der Beklagten vorlägen und beim Merkmal C lediglich ein unwesentlicher Unterschied bestehe, sei eine Patentverletzung zu bejahen.

In der Patentbeschreibung des klägerischen Patentes (Spalte 4, Zeilen 20 ff., insb. 22 und 23) ist auf die Möglichkeit der isolierten Lagerung des Schwenkkontaktes ausdrücklich hingewiesen worden, ausgeführt wurde diese Form von der Klägerin jedoch nicht.

Das Handelsgericht kommt deshalb mit den Experten zum Schluss, dass die beklagte Entwicklung des Leitungsschutzschalters G von der klägerischen Lehre aus dem CH-Patent 586 461 lediglich in einem untergeordneten Punkt (sekundären Merkmal) abweicht, der zudem durch die Patentschrift zumindest ansatzweise vorgegeben war. Dieser Abweichung kommt keine eigene Bedeutung zu, und es kann deshalb nicht die Rede davon sein, dass zwischen den beiden Lösungen der – wie die Experten zu Recht ausführten – gleichen Aufgabe ein genügend grosser Abstand bestünde, der eine Patentverletzung ausschliesse. Auch die Tatsache, dass der Schalter der Beklagten schlechtere Werte aufweist als derjenige der Klägerin, schliesst eine Nachahmung nicht aus (vgl. die zitierte Stelle bei Troller, S. 887 mit weiteren Verweisen).

Es liegt damit eine Patentverletzung vor.

...

Die klägerischen Rechtsbegehren auf Feststellung der Verletzung (1) gemäss Art. 74 PatG und Verbot weiterer Verletzungshandlungen unter Strafandrohung (2) nach Art. 72 Abs. 1 PatG sind somit zuzusprechen.

Die Klägerin hat weiter die Urteils publikation verlangt (Rechtsbegehren 4). Der Richter kann die obsiegende Partei ermächtigen, das Urteil auf Kosten der Gegen-

partei zu veröffentlichen, wobei er Art, Umfang und Zeitpunkt der Veröffentlichung bestimmt (Art. 70 Abs. 1 PatG). Bei dieser Frage hat der Richter die Verhältnismässigkeit zu wahren (Troller, a.a.O., S. 977). Das Handelsgericht kommt diesbezüglich zum Schluss, dass die festgestellte Verletzung auf die schweizerische Marktsituation in diesem Produktebereich einen Einfluss gehabt hat. Als Wiedergutmachung und Ausgleich des unrechtmässig beeinflussten Gleichgewichts erscheint deshalb eine einmalige Veröffentlichung des Urteilsdispositivs auf Kosten der Beklagten in 3 spezifischen Fachzeitschriften gerechtfertigt.

Das Handelsgericht hat den vorliegenden Entscheid im Sinne von Art. 196 ZPO auf die Fragen der Patentverletzung (Feststellung und Verbot weiterer Verletzungshandlungen) und der Urteilspublikation beschränkt. Es fällt damit einen selbständigen Zwischenentscheid gemäss Abs. 2 von Art. 196 ZPO. Grund dafür war, dass andernfalls, sollte das Verfahren weitergezogen werden und käme das Bundesgericht zum Schluss, es liege keine Patentverletzung vor, ein bedeutender Aufwand an Zeit und Kosten zur Ermittlung des aufgrund des jetzt vorliegenden Prozessausgangs grundsätzlich geschuldeten Schadenersatzes vergeblich erfolgt wäre.

Der selbständige Zwischenentscheid liquidiert keine Kosten (vgl. Schlussatz von N. 2 zu Art. 196 ZPO im Kommentar G. Leuch, Zivilprozessordnung für den Kanton Bern).

Auf eine staatsrechtliche Beschwerde nach Art. 4 BV trat das Schweizerische Bundesgericht nicht ein.

Beschluss der 1. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 5. März 1987.

### *Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. . .

2. – Alle in der Beschwerde erhobenen Rügen haben tatsächliche Feststellungen des angefochtenen Urteils über technische Verhältnisse zum Gegenstand und unterliegen somit der Überprüfung im Berufungsverfahren (Art. 67 Ziff. 1 OG), was die staatsrechtliche Beschwerde ausschliesst (Art. 84 Abs. 2 OG).

Entgegen den Ausführungen in der Beschwerdeschrift ist das angefochtene Urteil nicht ein Zwischenentscheid, sondern ein Teilurteil, gegen das die Berufung offensteht, weil der vom Handelsgericht beurteilte Teil der Rechtsbegehren für den Entscheid über die verbleibenden Begehren präjudiziell ist (BGE 107 II 353 E. 2 mit Hinweis). Aus den in BGE 108 Ia 204 mit Bezug auf Zwischenentscheide genannten Gründen muss in solchen Fällen ein Teilurteil grundsätzlich ebenfalls mit staatsrechtlicher Beschwerde anfechtbar sein, was vorliegend allerdings unerheblich ist, da sich die Beschwerde aus anderen Gründen als unzulässig erweist.

. . .

Die Berufung an das Bundesgericht wurde abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 7. Januar 1986 bestätigt.

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 5. März 1987.

### *Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. – Entgegen der Berufung ist der angefochtene Entscheid nicht ein Zwischenentscheid im Sinn von Art. 50 OG, sondern ein Teilurteil, das nach der Rechtsprechung der Berufung unterliegt, weil die beurteilten Rechtsbegehren für den Entscheid über die verbleibenden Anträge präjudiziell sind (BGE 107 II 353 E. 2 mit Hinweis).

2. . . .

3. – Mit der Berufung wird einmal geltend gemacht, das angefochtene Urteil schweige sich über massgebliche tatsächliche und rechtliche Entscheidungsgründe vollständig aus, indem das eigentliche Urteil sich in wenigen Sätzen erschöpfe. Schon deshalb sei es aufzuheben, wie dies im Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts i.S. X.AG gegen Y.AG vom 1. September 1980 (Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1981, S. 50 ff.) gesehen sei.

Der vorliegende Fall ist indessen mit jenem nicht vergleichbar. Aus dem angefochtenen Urteil wird hinreichend deutlich, dass sich das Handelsgericht eingehend mit den Einwendungen der Beklagten auseinandergesetzt hat und zu welchen Ergebnissen es in bezug auf die Beweisführung (Art. 51 Abs. 1 lit. c OG) gelangt ist.

4. – Die Beklagte macht sodann geltend, mit der Bejahung einer Nachahmung habe die Vorinstanz Bundesrecht verletzt. Der G-Schalter weise eine konstruktiv verschiedene Bauweise auf, indem dort eine Sprung-/Spaltstelle den Lichtbogenablauf dem Stand der Technik entsprechend verzögere, was es beim Klagepatent unbedingt zu vermeiden gegolten habe. Dass der G-Schalter nach Auffassung des Handelsgerichts die ihm zukommende Aufgabe gleichermassen erfülle wie die durch den Patentanspruch definierte Lösung, sei ebenso unrichtig wie die Feststellung, dass das einzige unterschiedliche Merkmal C bloss untergeordnete Bedeutung habe. Unzutreffend sei auch die Feststellung, der G-Schalter sei mit einer Spaltstelle versehen, die im Gegensatz zur breiteren Sprungstelle den Lichtbogen praktisch nicht verzögere.

a) Gemäss Art. 66 lit. a PatG liegt eine Patentverletzung dann vor, wenn jemand eine patentierte Erfindung widerrechtlich benützt. Als Benützung gilt auch die Nachahmung. Eine Erfindung ahmt nach, wer ihre wesentlichen Elemente für sein eigenes Erzeugnis benützt, ohne sich wörtlich an den Patentanspruch zu halten. Das nachgeahmte Erzeugnis weicht nur in untergeordneten Punkten von der technischen Lehre des Patentes ab, beruht namentlich auf keinem neuen erfinderischen Gedanken, sondern wird jedem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die Lehre nahegelegt und befindet sich daher noch im Schutzbereich des Patentes (Urteil des Bundesgerichts vom 3. Juli 1984 i.S. P. E. 4a, BGE 98 II 331 E. 3c, 97 II 87 f. E. 1 mit Verweisungen, *Blum/Pedrazzini*, Das Schweizerische Patentrecht, Band III, 2. A., S. 446 ff.; *Pedrazzini*, Patent- und Lizenzvertragsrecht, S. 137; *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. A., S. 881 ff.).

Die Beantwortung der Frage, ob eine Patentverletzung durch Nachahmung gegeben ist, kann im Einzelfalle sehr schwierig sein. Denn einerseits weist der Begriff der Nachahmung keine scharfen Konturen auf. Andererseits können dem Richter in der Regel der Inhalt des Patentanspruches, die technischen Besonderheiten derjenigen Einrichtung, von der eine Nachahmung behauptet wird, und insbesondere die Nähe dieser Einrichtung zum Patentanspruch nur durch ein Gespräch mit dem Experten deutlich gemacht werden. Überdies ist es für den erstinstanzlichen Richter auch dann, wenn er sich durch das Gespräch mit dem Experten hinreichend sachkundig gemacht hat, in der Regel nicht einfach, das Ergebnis seiner Überlegungen so deutlich festzuhalten, dass der Zusammenhang zwischen den technischen Ausführungen und der rechtlichen Fragestellung für den Richter in der Berufungsinstanz in jeder Hinsicht nachvollziehbar ist. Aus diesem Grunde kann das Bundesgericht nach Art. 67 Ziff. 1 OG in Streitigkeiten über Erfindungspatente die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse auf Antrag oder von Amtes wegen überprüfen und zu diesem Zwecke die erforderlichen Beweismassnahmen treffen, insbesondere den Sachverständigen der Vorinstanz zu einer Ergänzung seines Gutachtens veranlassen.

Das Bundesgericht hat Art. 67 Ziff. 1 OG bisher sehr restriktiv angewendet und angenommen, es habe nur dann im Sinne dieser Bestimmung vorzugehen, wenn Grund zu Zweifeln an den Feststellungen des kantonalen Gerichtes über technische Fragen bestehe. Die sei vor allem der Fall, wenn der kantonale Richter sich auf unzutreffende juristische Erwägungen stütze, wenn er die technischen Fragen schlecht gestellt habe oder wenn seine Feststellungen dunkel, unvollständig oder widersprüchlich seien. Wenn jedoch keine Zweifel bestünden, habe sich das Bundesgericht an die generellen Regeln, die für das Berufungsverfahren gelten, insbesondere Art. 63 Abs. 2 OG, zu halten (zuletzt Urteil vom 12. September 1983 i.S. Steirische Kettenfabriken E. 2c mit Hinweisen auf BGE 91 II 70, 89 II 163 E. b, 86 II 103, 85 II 142 E. aa, 69 II 424 f. E. 4). Diese Praxis ist in der Doktrin wiederholt kritisiert worden (*Troller*, a.a.O., S. 1047 ff.; *Pedrazzini*, a.a.O., S. 153, vgl. auch S. 56; *Held*, Schw. Mitteilungen 1961, S. 15 ff.; *Hasenböhler*, Experte und Expertise im schweizerischen Patentrecht, Diss. Freiburg i.Ue. 1964, S. 76 ff.). An ihr ist grundsätzlich festzuhalten, jedoch ist sie in dem Sinne zu ergänzen, dass das Bundesgericht in Fällen, in denen die Beantwortung der Rechtsfrage allein gestützt auf schriftliche Ausführungen von Experten schwierig ist, eine erneute Anhörung der kantonalen Experten im bundesgerichtlichen Verfahren anordnen kann, um insbesondere Missverständnisse in bezug auf die massgeblichen technischen Grundlagen auszuschliessen. Dafür spricht im übrigen auch, dass sich, wie bereits dargelegt, der Begriff der Nachahmung nicht abstrakt umschreiben, sondern nur im Einzelfall in Kenntnis der Erfindung und ihrer Bedeutung einerseits sowie der behaupteten Verletzungshandlung andererseits konkretisieren lässt.

Es ist Sache des Instruktionsrichters, über die Anordnung von Beweisabnahmen im Sinne von Art. 67 OG zu entscheiden und gegebenenfalls das Beweisverfahren durchzuführen (BGE 91 II 71 E. 3). Im vorliegenden Fall hat der Instruktionsrichter eine Anhörung der beiden im kantonalen Verfahren bestellten Experten angeordnet. Diese Anhörung hat am 17. Dezember 1986 in Anwesenheit einer Delegation des Bundesgerichtes und der Parteien stattgefunden.

b) Der G-Schalter unterscheidet sich vom Klagepatent dadurch, dass das Drehlager des Schwenkkontaktes nicht direkt mit dem unten gelegenen Leitblech des Löschblechpaketes verbunden ist, sondern dass es ein unabhängiges Leitblechstück darstellt, welches auf einem Isolierstück ruht, das auf dem unten gelegenen Leitblech aufgesetzt ist. Die Expertenbefragung vom 17. Dezember 1986 hat in Bestätigung der bereits im kantonalen Verfahren gemachten Expertenaussagen ergeben, dass der durch das aufgesetzte Isolierstück bewirkte Abstand zwischen dem Drehlager-Leitblechstück und dem unten gelegenen Leitblech für die Funktion des Schalters unwesentlich ist und keine vom geschützten Patentanspruch wesentliche Abweichung bewirkt. Dass ein derartiger Abstand nicht zwingend zu einer patentrechtlich wesentlichen Unterscheidung führen muss, zeigt im übrigen die folgende Überlegung: Wenn der Abstand kontinuierlich gegen Null reduziert wird, gelangt man in einen Bereich, wo der theoretisch gegebene Abstand praktisch keine Bedeutung mehr hat.

Nach den überzeugenden Aussagen der Experten bewirkt der im G-Schalter eingebaute Abstand höchstens, dass der Lichtbogen mit einer geringfügigen Verzögerung ins Löschpaket wandert. Die eigentliche Idee des Klagepatentes, den Lichtbogen mit Hilfe des von der Klägerin entwickelten Drehschalters in das Löschpaket zu leiten, wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt. Daraus folgt aber, dass der G-Schalter sich noch im Schutzbereich des klägerischen Patentes befindet, eine Nachahmung somit zu bejahen ist. Das wird dadurch bestätigt, dass in der Patentbeschreibung ausdrücklich auf die Möglichkeit der isolierten Lagerung des Schwenkkontaktes hingewiesen wird.

c) Wenn, was aus der Berufungsschrift nicht ganz klar wird, die Beklagte geltend machen sollte, dass der von ihr produzierte Schalter dem Stand der Technik vor der klägerischen Erfindung entspreche, also Gemeingut darstelle, so erweise sich der Einwand als unzulässig, weil die Beklagte im kantonalen Verfahren die Einrede der Patentnichtigkeit nicht erhoben hat und ein dahin gehendes Vorbringen in der Berufung somit neu wäre (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). Im übrigen hat sich die Beklagte mangels Einrede ein Beweisverfahren über die Neuheit des Klagepatentes abgeschnitten, weshalb von dessen Gültigkeit auszugehen und einzig zu prüfen bleibt, ob sich der G-Schalter im Schutzbereich dieses Patentes befindet. Ist diese Frage zu bejahen, bleibt kein Raum mehr für die Überprüfung der Behauptung, der G-Schalter befinde sich im gemeinfreien Raum. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass der G-Schalter unstrittig die Merkmale A, B und D des Erfindungspatentes übernommen hat, weshalb er sich schon deshalb von dem, was gemeinfrei ist, erheblich unterscheidet.

d) Soweit beanstandet wird, die Vorinstanz sei davon ausgegangen, dass das Merkmal C ein untergeordnetes sekundäres Merkmal sei, ist festzuhalten, dass die Vorinstanz nicht das Merkmal als untergeordnet bezeichnet, sondern die Abweichung. Dem ist aber aufgrund des Gesagten ohne weiteres zuzustimmen.

5. – Für die beantragte Oberexpertise besteht angesichts der klaren und eindeutigen Aussagen der Experten, von deren Richtigkeit das Bundesgericht überzeugt ist, kein Anlass.

*Art. 8 Abs. 2 und 3 PatG, Art. 66 lit. a PatG, Art. 67 Abs. 1 PatG, Art. 72 PatG, Art. 74 Abs. 2 PatG, Art. 206 BE ZPO, Art. 208 BE ZPO – «BAYONOX-OLAQUINDOX»*

- *Einseitige Durchführung des Verfahrens wegen Säumnissen der Beklagten (Erw. 2).*
- *Bei Fehlen von widersprüchlichen Vorbringen der Gegenpartei kann das Gericht im Säumnisverfahren sich mit der Glaubhaftmachung von einseitig behaupteten Tatsachen begnügen (Erw. 3).*
- *Continuation de la procédure non contradictoirement, en raison du défaut du défendeur (c. 2).*
- *En l'absence de contestation du défendeur, le tribunal peut, dans une procédure par défaut, se contenter de la vraisemblance des faits allégués par le demandeur (c. 3).*

Säumnisurteil HG BE 12. Januar 1987 i.S. B.A.G., BRD gegen F.P.I. BV., NL (mitgeteilt von Dr. Niklaus Wiget, Rechtsanwalt in Zürich).

1. Mit Klage vom 3. Juli 1986 stellte die BAYER Aktiengesellschaft in Leverkusen beim Handelsgericht gegen die Firma Franklin Products International B.V. aus den Niederlanden die Rechtsbegehren, es sei

- gerichtlich festzustellen, dass die Beklagte durch Feilhalten von «Bayonox» und «Olaquindox» das schweizerische Patent Nr. 518 953 der Klägerin verletzt hat;
- der Beklagten gerichtlich zu verbieten, im Gebiet der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein diese beiden Produkte feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder zu verkaufen, unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB und/oder Art. 403 ZPO;
- die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin die Gerichtskosten von Fr. 500.- und eine angemessene Parteikostenentschädigung für das Summarverfahren vor Richteramt Burgdorf von Fr. 5 000.- zu bezahlen;
- im Endentscheid davon Vormerk zu nehmen, dass sich die Klägerin eine Klage auf Leistung von Schadenersatz ausdrücklich vorbehalte, unter Kostenfolgen.

Die Klägerin ist Inhaberin des Verfahrenspatentes Nr. 518 953, welches am 16. September 1968 angemeldet wurde. Sie macht geltend, sie habe Ende Februar 1986 erfahren, dass die Beklagte der Firma A. AG in einem Telex vom 24. Februar 1986 unter anderem «Bayonox» und «Olaquindox» angeboten habe. Damit habe sie nach ihrem Verfahren hergestellte Produkte feilgehalten, allenfalls schon verkauft oder in Verkehr gesetzt und damit widerrechtlich benützt; das Patent sei deshalb verletzt und die Beklagte zivilrechtlich zur Verantwortung zu ziehen.

In der Hauptverhandlung wurde das Rechtsbegehren I von der Klägerin insofern abgeändert, als sie nun festzustellen wünscht, dass die Beklagte «Bayonox» und

«Olaquinox» feilgehalten, «Bayonox» zudem auch in Verkehr gebracht und verkauft habe. Die Beklagte habe nämlich in der Zwischenzeit «Bayonox» an die Firma A. AG geliefert und bezahlt erhalten. Als Beweismittel reichte die Klägerin hierzu die Rechnung der Beklagten ein.

2. Die Beklagte hat sich zur Klage nur in dem Sinne vernehmen lassen, als sie offenbar davon ausging, die Klägerin werde ihre Klage zurückziehen (Schreiben vom 22. August 1986 an das Gericht).

Dies ist indessen nicht der Fall, wie das Schreiben des Anwaltes der Klägerin vom 26. August 1986 und die Anträge an der Hauptverhandlung zeigen.

Ansonsten ist die Beklagte, was die Einreichung einer Klageantwort und das Erscheinen zur Hauptverhandlung betrifft, säumig geblieben; den Gerichtskostenvorschuss hat sie dagegen nach der zweiten Aufforderung geleistet. Das Verfahren ist nach Antrag der Klägerin gemäss Art. 206 ZPO einseitig durchzuführen.

3. Im Säumnisverfahren entscheidet das Gericht nach freiem Ermessen, inwiefern tatbeständliche Anbringen der anwesenden Partei als erwahrt anzusehen sind. Es darf sich, wenn widersprüchliche Vorbringen der Gegenpartei fehlen, mit der Glaubhaftmachung begnügen (vgl. G. Leuch, N. 1 zu Art. 208 ZPO). Es ordnet eine Beweisführung nur an, wenn es Grund hat, an der Richtigkeit der einseitig behaupteten Tatsachen zu zweifeln (Art. 208 ZPO).

Einwendungen der Beklagten sind – wie bereits erwähnt – keine bekannt. Sie hat damit insbesondere nicht dargetan, dass die von ihr angebotenen und verkauften Produkte «Bayonox» – markenrechtlich korrekt als «bayo-n-ox» zu bezeichnen – und «Olaquinox» nach einem anderen Verfahren hergestellt wurden, als nach dem von der Klägerin patentierten (vgl. Beweisverfügung und Art. 67 Abs. 1 PatG).

Die Klägerin hat auf der andern Seite den ihr auferlegten Beweis (Glaubhaftmachung) erbracht, wonach die Beklagte das Patent Nr. 518 953 verletzt hat, wie die zu den Akten gegebenen Urkunden und das durchgeführte kurze Parteiverhör belegen.

Wer eine patentierte Erfindung widerrechtlich benützt, kann zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden (Art. 66 lit. a PatG). Eine Benützung liegt insbesondere im Feilhalten, dem Verkauf und dem Inverkehrbringen eines Produktes (Art. 8 Abs. 2 PatG); bei Verfahrenspatenten – wie hier – sind auch die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens geschützt (Art. 8 Abs. 3 PatG). Dass die Benützung durch die Beklagte gewerbsmässig erfolgte, bedarf keiner weiteren Erklärung; trotzdem sei hier auf die Ausführungen von Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, Band I, 2. Auflage, 1975, S. 390 ff. verwiesen, wo alles als gewerbsmässige Benützung bezeichnet wird, was nicht als persönlicher Gebrauch angesehen werden könne (S. 390).

Die Widerrechtlichkeit des Handelns der Beklagten ist offenkundig.

Schliesslich sind die identische Bezeichnung der Produkte und die Unterwerfung (Anerkennung) anderer Firmen zusätzliche Indizien für eine Patentverletzung.

Damit ist dem Feststellungsbegehren zu entsprechen, zumal für einen allenfalls einzufordernden Schadenersatz jedenfalls der Schaden noch nicht bezifferbar ist (Art. 74 Abs. 2 i.V. mit Art. 66 lit. a PatG). Festzustellen ist, dass die Beklagte beide

Produkte («bayo-n-ox» und «Olaquinox») feilgehalten, «bayo-n-ox» zudem auch verkauft hat.

Die Klage auf Unterlassung ist in Ergänzung der Feststellung ebenfalls gutzuheissen und der Beklagten zu verbieten, die beiden Produkte in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein (SR 0.232.149.514) feilzuhalten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen (Art. 72 i.V. mit Art. 66 lit. a PatG).

Das Rechtsbegehren auf Aufnahme eines ausdrücklichen Vorbehalts einer Schadenersatzklage bleibt hingegen ohne Bedeutung, wenn – wie hier – eine Feststellungsklage erhoben und zugesprochen wird. Denn eine allfällige Verjährung wäre damit, sofern sie – mangels Schaden – überhaupt zu laufen begann, unterbrochen worden (Gauch/Schluemp/Jäggi Nr. 2108 und 2110; Obergericht Luzern in ZBJV 100, 102 ff.).

4. Als unterliegende Partei hat die Beklagte die gesamten Gerichtskosten zu tragen, eingeschlossen diejenigen des Summarverfahrens vor dem Gerichtspräsidenten II von Burgdorf, welche sie der vorschusspflichtigen Klägerin zurückzuerstatten hat; sie hat ferner der Klägerin die Parteikosten zu ersetzen (Art. 57 Abs. I und 58 Abs. 1 ZPO).

*Art. 1 a PatG, Art. 24 a PatG, Art. 27 a PatG, Art. 66 lit. a PatG –  
«HÜLSENWECHSELEINRICHTUNG»*

- *Neuheit bejaht, Erfindungshöhe des Patentanspruchs I verneint, hingegen des Patentanspruchs II aufgrund des Teilverzichts bejaht.*
- *Begriff der Aequivalenz. «Scheren-Lösung» der Vorrichtung der Beklagten ist nicht aequivalent der «Spindel- oder Ketten-Lösung» des Streitpatentes.*
- *«Proportionalitätsbegriff» – kein Anspruch auf Schutz von Aequivalenten bei «kleinen» Erfindungen.*
- *Admission de la nouveauté, rejet du niveau inventif de la revendication I, mais admission de celui de la revendication II consécutivement à une renonciation partielle.*
- *Notion de l'équivalence. La solution «ciseau» du dispositif de la défenderesse n'équivaut pas à la solution «fuseau» ou «chaîne du brevet» litigieux.*
- *Notion de proportionnalité; pas de protection des équivalences dans le cas des «petites» inventions.*

Urteil des HG BE vom 19. Januar 1984 i.S. Z. GmbH gegen R. AG (mitgeteilt von Dr. Patrick Troller, Rechtsanwalt in Luzern).

*I.*

Die Klägerin behauptet, Erzeugung und Vertrieb der von der Beklagten entwickelten «R Frame Model» verletze ihre durch das CH-Patent Nr. 465 459 ge-

schützten Rechte, was die Beklagte bestreitet. Da hier vor allem der Schutzbereich des genannten Patentes abzuklären ist, wurde eine Expertise eingeholt und darauf Bedacht genommen, auch das Handelsgericht entsprechend zu besetzen. Gericht und Parteien besichtigten die von den Prozessparteien hergestellten Hülsenwechseleinrichtungen im Betrieb. Je eine Maschine sind in der Fabrik G nebeneinander aufgestellt, sodass auch für den technischen Laien sich ein instruktives Bild ergab.

## II.

In ihrer Klage vom 3. April 1981 stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren:

1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu untersagen,

1.1. Hülsenwechseleinrichtungen zum Auswechseln von auf Spindeln einer Spindelgruppe angeordneten vollen Hülsen gegen leere Hülsen an Textilmaschinen, insbesondere Spinn- oder Zwirnmaschinen, mittels einer Greifvorrichtung, die Greiforgane zum Ergreifen der Hülsen hat, gekennzeichnet durch die Aufeinanderfolge folgender Verfahrensschritte:

- a) Bewegen der einer Spindelgruppe zugeordneten Greiforgane aus Ruhestellung zu den zugeordneten vollen Hülsen,
- b) Ergreifen der vollen Hülsen durch die Greiforgane,
- c) Abziehen der vollen Hülsen von den Spindeln,
- d) Ablegen der vollen Hülsen auf Hülsenaufnahmemittel, wobei die vollen Hülsen auf die für die leeren Hülsen vorgesehenen Hülsenaufnahmemittel derart abgesetzt werden, dass die vollen Hülsen zwischen die leeren Hülsen in einer Reihe mit diesen abgesetzt werden,
- e) Bewegen der vorangehend zum Ergreifen und Ablegen der vollen Hülsen verwendeten Greiforgane zu den zugeordneten leeren Hülsen, die auf Hülsenaufnahmemitteln im Abstand der Spindelteilung aufgesteckt sind,
- f) Ergreifen der leeren Hülsen durch die Greiforgane,
- g) Bewegen der leeren Hülsen zu den Spindeln der Spindelgruppe,
- h) Aufstecken der leeren Hülsen auf die Spindeln,
- i) Bewegen der Greiforgane in Ruhestellung;

1.2 insbesondere Hülsenwechseleinrichtungen gemäss 1.1, die dadurch gekennzeichnet sind, dass den Spindeln der Spindelgruppe eine Greifvorrichtung zugeordnet ist, die eine der Anzahl der Spindeln der Spindelgruppe entsprechende Anzahl von Greiforganen zum Ergreifen von vollen und leeren Hülsen aufweist, und dass ferner Greiforgan-Betätigungsmittel zur Betätigung der Greiforgane, Bewegungs-

und Führungsmittel zum Bewegen und Führen der Greifvorrichtung, Steuermittel zur Steuerung der Bewegung der Greifvorrichtung und der Betätigung der Greiforgan-Betätigungsmittel, und Hülsenaufnahmemittel zum Aufnehmen der abgesetzten vollen Hülsen und Halten der leeren Hülsen vorgesehen sind, dass die den Spindeln einer Spindelgruppe zugeordneten Greiforgane an einer gemeinsamen, sich entlang der Spindelgruppe erstreckenden, durch einen Greiferbankantrieb antreibbaren Greiferbank angeordnet sind, die auf mindestens einem eine Geradföhrung bildenden Führungsglied quer zu ihrer Längsachse verschiebbar angeordnet ist und dass das mindestens eine Führungsglied mittels Schwenklagern um eine Schwenkachse schwenkbar gelagert ist, die sich parallel zur Längsachse einer Spindelbank erstreckt, auf der die Spindeln der Spindelgruppe angeordnet sind, und dass die Schwenkachsen der Schwenklager der Führungsglieder als gemeinsame Hauptwelle ausgebildet sind, die gleichzeitig als Antriebswelle für den Greiferbankantrieb vorgesehen sind,

...

1.3 insbesondere die Hülsenwechseleinrichtungen gemäss dem Prospekt «R Frame Model» herzustellen, zu benutzen, feilzuhalten, zu verkaufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen.

...

In ihrer Antwort vom 19. August 1981 schloss die Beklagte auf kostenfällige Abweisung der Klage. In der Folge wurde den Parteien das Recht auf Replik und Duplik eingeräumt, wovon sie am 15. Januar 1982 und am 1. März 1982 Gebrauch machten. Am 2. April 1982 ordnete der Instruktionsrichter die Einholung einer Expertise an, welche am 29. Oktober 1982 abgegeben wurde. Am 3. März 1983 fand ein Augenschein statt, dem am 18. April das Ergänzungsgutachten folgte. Die erste Hauptverhandlung wurde erneut in den Räumen der Fa. G & Cie AG durchgeführt, damit Gericht und Parteien die Maschinen der Parteien in Funktion sehen konnten.

### III.

Der grösseren Klarheit halber seien vorab einige Punkte festgelegt:

1. Die Klägerin ist Eigentümerin des CH-Patents Nr. 465 459 vom 15. November 1968, das ein Verfahren (Patentanspruch I) und eine Vorrichtung (Patentanspruch II) betrifft. Am 22. September 1980 erklärte sie einen teilweisen Verzicht durch Zusammenlegung der Unteransprüche 2 und 5 mit dem Patentanspruch I und der Unteranspruch 10 und 11 mit dem Patentanspruch II.

2. Die Zulässigkeit des Teilverzichts wird von keiner Seite bestritten.

3. Zu untersuchen ist die Frage der Verletzung des CH-Patents 465 459 in der Fassung des Teilverzichts.

4. Anwendbares Recht ist bezüglich der Tragweite der beiden Patentansprüche Art. 51 PatG vom 17.12.76, bezüglich des Teilverzichts und der Frage der Nichtigkeit das aPatG vom 25.6.54.

5. Die Beklagte hat ihre Einwände, Patentanspruch I sei nichtig, da er weder ein Herstellungs-, noch ein Arbeitsverfahren betreffe, und Unteranspruch II stelle keinen technischen Fortschritt dar, in der Hauptverhandlung fallen lassen.

#### *IV.*

Die Klägerin begründet ihren Standpunkt zusammengefasst wie folgt:

Die Erfindung liege auf dem Gebiet der Hilfsvorrichtungen zu Spinn- und Zwirnmaschinen. Sie erlaube eine Hülsenwechseinrichtung für Spinn- und Zwirnmaschinen so auszugestalten, dass der Hülsenwechsellvorgang in kürzester Zeit ausgeführt werden könne, ein längerer Stillstand der Hauptmaschine vermieden werde, weniger Fadenbrüche auftreten, das Bedienungspersonal reduziert werden könne und keine Wartezeiten einzukalkulieren seien, da jede Maschine ihre eigene Hülsenwechsellvorrichtung besitze. Dies geschehe dadurch, dass die durch den Abziehmechanismus von den Spindeln abgezogenen vollen Hülsen (Kopse) auf ein Transportband zwischen die auf diesem selben Transportband bereits herangefahrenen leeren Hülsen abgelegt würden. Die Klägerin meldete die Erfindung erstmals am 19./23. Dezember 1964 in Deutschland zum Patent an. Gestützt auf die Anmeldung vom 6. Dezember 1965 erhielt sie am 15. November 1968 das Schweizer Patent Nr. 465 459 (Klagepatent). Wie oben bereits erwähnt, schränkte die Klägerin ihr Patent durch Erklärung eines teilweisen Verzichts vom 22. September 1980 ein, indem der bisherige Patentanspruch I mit den Unteransprüchen 2 und 5 zum neuen Patentanspruch I und der bisherige Patentanspruch II durch Zusammenlegung mit den Unteransprüchen 10 und 11 zum neuen Patent-Anspruch II wurde.

Es ist demnach beim weiteren Vorgehen von den folgenden Patent-Ansprüchen auszugehen:

#### *Patentanspruch I*

Verfahren zum Auswechseln von auf Spindeln einer Spindelgruppe angeordneten vollen Hülsen gegen leere Hülsen an Textilmaschinen, insbesondere Spinn- oder Zwirnmaschinen, mittels einer Greifvorrichtung, die Greiforgane zum Ergreifen der Hülsen hat, gekennzeichnet durch die Aufeinanderfolge folgender Verfahrensschritte: a) bis i), wie sie in den Rechtsbegehren Ziff. 1.1. aufgezählt sind.

#### *Patentanspruch II*

Hülsenwechseinrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Patentanspruch I, dadurch gekennzeichnet, dass Fortsetzung wie in den Rechtsbegehren unter Ziff. 1.2 aufgeführt.

Nach Ansicht der Klägerin ist im Patentanspruch I (Verfahrensanspruch) das Merkmal «d» das wesentliche.

Die Beklagte fabriziere und vertreibe eine Hülsenwechseinrichtung, die ein Verfahren nach Patentanspruch I ausübe und durch den Käufer ausüben lasse. Sie verletze auch den Patentanspruch II. Die Greiferbank der Beklagten sei auf mehreren eine Geradföhrung bildenden Föhrungsgliedern quer zu ihrer Längsachse verschiebbar angeordnet. Die Schwenkachsen der Schwenklager der Föhrungsglieder seien als gemeinsame Hauptwelle ausgebildet, die gleichzeitig als Antriebswelle für den Greiferbankantrieb diene.

Die Klägerin verlangt deshalb Unterlassung weiterer Patentverletzungen durch die Beklagte, Schadenersatz und Gewinnherausgabe und schliesslich, gestützt auf Art. 1 Abs. 2 lit. b und Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG, die Unterlassung der Behauptung, bei der Maschine «R Frame Model» handle es sich um eine Neuentwicklung.

#### V.

In ihrer Antwort erhebt die Beklagte die Einrede der Nichtigkeit des Streitpatentes in seiner heutigen Fassung. Sie behauptet, dass der ursprüngliche Patentanspruch II durch das US-Pat 1'810'754 in vollem Umfang im Zeitpunkt der Prioritätsanmeldung neuheitsschädlich vorweggenommen war. Sie behauptet ferner, dass die Merkmale des neu einbezogenen Unteranspruchs 10 durch den Stand der Technik vorweggenommen seien und dass das Merkmal des Unteranspruchs 11 zwar neu sei, aber keinen technischen Fortschritt darstelle.

Da die Merkmale des Unteranspruchs 11 sich als zentraler Punkt dieser Streitsache erwiesen haben, sei daran erinnert, dass er vorsieht, dass die «Schwenkachsen der Schwenklager der Föhrungsglieder als gemeinsame Hauptwelle ausgebildet sind, die gleichzeitig als Antriebswelle für den Greiferbankantrieb vorgesehen sind». Die Beklagte macht hierzu darauf aufmerksam, dass nicht nur die Doffer-Konstruktion der Beklagten, sondern sogar diejenige der Klägerin von dieser Lehre keinen Gebrauch mache. Die Klägerin habe nur wenige Jahre ihren Doffer genau nach CH-Patent 465 459 gebaut und sei dann zu der sog. «Scheren-Lösung» übergegangen. Sie behauptet hierzu, wenn die Schwenkachse der «Scheren-Lösung» auch als Antriebswelle für den Greiferbankantrieb betrachtet werde, sei dieses Merkmal des Anspruchs II durch die DE-PS 884 926 neuheitsschädlich vorweggenommen. Hinsichtlich des Patentanspruchs I (Verfahrensanspruch) behauptet die Beklagte, dass die Klage nicht auf die Anwendung des Verfahrens bezogen sei und dass die Klägerin in diesem Verfahren aus dem Anspruch keine Rechte abgeleitet habe. Vorsorglicherweise erhebt die Beklagte auch hier die Einrede der Nichtigkeit.

Zu dem von der Klägerin als wesentlich erklärten Merkmal «d» führt die Beklagte aus, es gehe ihm die Erfindungshöhe ab, eventuell sei es nichtig, da es nur eine Aufgabe enthalte, ohne deren Lösung darzutun.

Sie, die Beklagte, habe auf der Grundlage des US-Patentes 1'810'754 eine selbständige Konstruktion entwickelt, die sich von jener der Klägerin wesentlich unterscheide.

Sie verweist namentlich darauf, dass ihre Konstruktion der «Scherenlösung» keine gemeinsame Hauptwelle, die gleichzeitig Antriebswelle sei, aufweise.

Sie bestreitet ebenfalls die Pflicht zur Gewinnherausgabe und das Vorliegen eines Tatbestandes des UWG.

Aus der Replik der Klägerin sind namentlich zwei Punkte erwähnenswert: Die Klägerin gibt zu, dass sie die technische Lehre des früheren Unteranspruchs II nicht mehr verwende, weil sie nach einigen Jahren eine noch fortschrittlichere Lösung gefunden habe. Die (von beiden Parteien verwendete) Schiebeachse sei in jedem Falle ein naheliegendes technisches Aequivalent einer Antriebswelle. – Es wird sich in der Folge herausstellen, dass die Frage der Aequivalenz zur Hauptfrage des vorliegenden Verfahrens wird –.

Die Duplik bestreitet das Vorliegen einer Aequivalenz. Ihre Lösung betreffe eine vollständige andere Konstruktion; es handle sich nicht um das Ersetzen eines technischen Mittels durch ein dem Fachmann geläufiges anderes, was zum Vorliegen einer Aequivalenz notwendig wäre. Zudem sei die Schiebeachse vorbekannt gewesen.

## VI.

Der Instruktionsrichter ordnete hierauf eine Expertise an, welche die Fragen nach Neuheit, Erfindungshöhe und technischen Fortschritt betreffend das CH-Patent 465 459 zu beantworten und einen Vergleich der Vorrichtung der Beklagten mit den Ansprüchen des Streitpatents zu beinhalten hatte. Am 29. Oktober 1982 gaben die beiden Experten ihr Gutachten ab.

a) Sie stellten vorab fest, dass der Teilverzicht vom 22. September 1980 unbestritten ist. Sie wandten sich dann den neun Vorveröffentlichungen zu und stellten fest, dass in keinem Fall der Gegenstand von Patentanspruch I und von Patentanspruch II neuheitsschädlich vorweggenommen worden sei. Da dieser Ansicht der Gutachter von keiner Partei widersprochen worden ist, kann die Frage der Neuheit aus der weiteren Diskussion ausgeklammert werden.

b) Die Experten wenden sich hernach der Frage nach dem Vorliegen der Erfindungshöhe zu. Sie ermitteln den Stand der Technik aus der Gesamtheit der Veröffentlichungen, die dem Streitpatent entgegengehalten wurden; denn von dem Fachmann, auf dessen Kenntnisse es ankommt, darf angenommen werden, dass er neben guter Fachausbildung und Erfahrung die zusätzlichen Informationen besitzt, die mit Hilfe einer Nachforschung in der Dokumentation des spezifischen Fachgebiets, dem die Erfindung angehört, und der angrenzenden Gebiete ermittelt werden konnten. Dieser gut ausgebildete Durchschnittsfachmann ist im vorliegenden Fall der Textilmaschinen-Ingenieur, der die Probleme der Spinnerei von der Paxis her kennt und die entgegengehaltenen Publikationen ermittelt und studiert hat.

Sie verweisen darauf hin, dass für den Fachmann naheliegend gelte, was er mit seinem Wissen und Können fortentwickeln und noch finden konnte.

Sie gehen aus von der US-Patentschrift 1 810 754 (bzw. der korrespondierenden CH-Patentschrift 140 051) – die eine vom 16. Juni 1931, die andere vom 31. Mai 1930.

Im Verlauf des Prozesses ist auch die US-Patentschrift 3 024 887 entgegengehalten worden. Die Experten kommen zum Schluss, die bloße Zusammenlegung der aus den beiden US-Patentschriften bekannten Teillösungen führe direkt zum Gegenstand des Patentanspruchs I des Streitpatents; sie weise deshalb keinen erfindnerischen Charakter auf. Für den Patentanspruch I des Streitpatents müsse deshalb die Erfindungshöhe verneint werden.

Die Experten weisen auch den Einwand ab, die lange Zeitspanne zwischen der Veröffentlichung von US-Patentschrift 1 810 754 und der Erstanmeldung des Streitpatents (19. Dez. 1964) schade der Annahme, es liege keine Erfindungshöhe vor; denn das Prinzip der Änderung (Hülseaufnahme) sei erst mit der Publikation der US-Patentschrift 3 024 887 am 13. März 1962 bekannt geworden.

Die Klägerin wendet gegen die Äusserung der Experten ein, dass die in der US-Patentschrift 3 024 887 beschriebene Vorrichtung nicht in eine Spinnmaschine integriert sei wie die Vorrichtung des Streitpatents, sodass mit einer einzigen Spulenwechselmaschine mehrere Spinnmaschinen bedient werden können. Im Ergänzungsgutachten haben die beiden Experten nochmals Stellung bezogen, die dahin zusammengefasst sei, dass zwischen dem Streitpatent und dem Inhalt der US-Patentschrift 1 810 754 nur *ein* Unterscheidungsmerkmal bestehe, nämlich das als erfindungswesentlich betrachtete Merkmal «d» (Absetzen der vollen Hülsen zwischen die leeren, in einer Reihe mit diesen), dass aber diese Teillösung der Publikation der US-Patentschrift 3 024 887 zu entnehmen war. Damit ist die Erfindungshöhe für den Patentanspruch I verneint. Dieser ist übrigens nicht auf einen Hülsenwechsel bei Spinnmaschinen beschränkt und lässt auch die Frage der Integration in eine Spinnmaschine offen.

Im 2. Vortrag hat die Klägerin diese Auffassung der Gutachter bestritten, ohne aber eine weitere Begründung beizubringen.

Zusammenfassend ist festzustellen:

- Bis auf das Merkmal «d» des Patentanspruchs I des Streitpatents war dessen Inhalt durch die US-Patentschrift 1 810 754 vorweggenommen.
- Aus der US-Patentschrift 3 024 887 war für den gut ausgebildeten Fachmann die Teillösung eines Transportbandes, das ohne weitere Anpassung die Ablage der vollen und leeren Hülsen in alternierender Anordnung ermöglicht, zu entnehmen.
- Damit fehlt, wie die Beklagte einwendet, dem Patentanspruch I des Streitpatents die Erfindungshöhe, und der von ihr erhobene Einwand der Nichtigkeit ist zu schützen.

c) Die Experten haben den Patentanspruch II mit dem US-Patent 1 810 754 verglichen und dabei festgestellt, dass jedenfalls die früheren Unteransprüche 10 und 11 des Streitpatents durch dessen Veröffentlichung nicht neuheitsschädlich vor-

wegenommen worden seien. Der weitere Vergleich der Unteransprüche 10 und 11 mit der DE-Patentschrift 341 985 ergab, dass die Merkmale des Unteranspruchs 10 durch diese Patentschrift in vollem Mass vorweggenommen waren. Indessen blieben die spezifischen Merkmale des Unteranspruchs 11 als neu, was die Patentfähigkeit des Patentanspruchs II des Streitpatents zur Folge hatte. Die Experten drückten sich dahin aus, dass erst die Zusammenlegung des Unteranspruchs 11 mit dem bisherigen Patentanspruch II des Streitpatents diesen gerettet habe. Ohne diese Zusammenlegung hätte auch der Patentanspruch II als nichtig erklärt werden müssen.

Die Klägerin will aus der Expertise den Schluss ziehen, dass bereits die Kombination der aus der US-Patentschrift 1 810 784 und der DE-Patentschrift 341 958 bekannten Teile eine patentwürdige Erfindung bilden. Hinsichtlich der Merkmale des Unteranspruchs 11 (kurz: Antriebswelle) ist das ohnehin unbestritten. Dem halten die Experten entgegen, die Frage der Unterkombination sei gar nicht gestellt worden und stelle sich im übrigen nicht. Die Unterkombination würde inhaltlich einer Zusammenlegung des früheren Patentanspruchs II mit dem Unteranspruch 10 allein entsprechen und nicht der vorgenommenen Zusammenlegung der beiden Unteransprüche 10 und 11. Ein vollzogener Teilverzicht kann aber nicht rückgängig gemacht werden, auch nicht teilweise. Eine Erklärung teilweisen Verzichts muss bedingungslos formuliert sein – Art. 96 Abs. 2 PatV –.

Die Feststellung der Experten ist weiter nicht angefochten worden.

Es ist demnach nachgewiesen, dass der Patentanspruch II des Streitpatents aufrecht bleibt.

d) Es stellt sich weiterhin die Frage nach der Nachmachung. Die beiden Experten haben die Vorrichtung der Beklagten sowohl an Hand der Unterlagen wie an der im Betrieb sich befindlichen Maschine selbst geprüft und mit dem Anspruch II des Streitpatents verglichen und dabei gefunden, dass sich diese Vorrichtung in zumindest einem Punkt von der CH-Patentschrift 465 459 unterscheidet: die Vorrichtung der Beklagten weist keine Antriebswelle auf, sodass ein Unterschied hinsichtlich des Greiferbankantriebs und der Schwenkachse für die zugehörigen Führungsglieder bestehe.

Die Klägerin hat diese Ansicht heftig bestritten und von einem offenbaren Irrtum der Experten gesprochen. Sie behauptet noch in ihrer Eingabe vom 27.1.83, die Vorrichtung der Beklagten weise eine Hauptwelle auf, die als Antriebswelle für den Greiferbankantrieb diene. Dass dies offensichtlich falsch ist, bewies der Augenschein, nach welchem die Gutachter festhielten, dass die Vorrichtung der Beklagten weder eine Antriebswelle, noch eine Welle überhaupt aufweise, sondern eine Achse. «Zum Heben und Senken der Greiferbank mit Hilfe der «Scheren» wird die gemeinsame Schwenkachse in Richtung ihrer Längsachse hin- und herbewegt; dabei wird das untere Ende eines der beiden Hebel, welche die Scheren bilden, mitgenommen und die Scheren «öffnen» oder «schliessen» sich. Ein solcher Antriebsmechanismus umfasst aber weder eine «Antriebswelle», noch eine Welle schlechthin». Weiter: «Bei der Vorrichtung der Beklagten hingegen ist die gemeinsame Schwenkachse der Schwenklager eine «Antriebsachse» und nicht eine «Antriebswelle»; sie kann nicht als «Hauptwelle» betrachtet werden, weil sie eine Hin- und Herbewegung (in Rich-

tung ihrer Längsachse) ausführt. Für den Fachmann sind diese Unterschiede objektiv feststellbare, unbestreitbare Tatsachen und nicht etwa Fragen einer mehr oder weniger extensiven Auslegung von Begriffen der Patentansprüche, denn die hier zur Diskussion stehenden Begriffe sind eindeutig».

In der Hauptverhandlung vom 30.6.1983 wurde noch einmal auf das Verhältnis der Begriffe «Achse»/«Welle» Bezug genommen. Auf die Frage des Vertreters der Beklagten erklärten die Experten, dass mit der Schiebeachse die Synchronisation der Schwenkbewegungen zu erreichen sei, mit der Antriebswelle gemäss Streitpatent aber nicht. Auf die Frage des Vertreters der Klägerin bestätigten die Experten, die gemeinsame Stange der Vorrichtung der Beklagten, auf der die Scheren sitzen, sei drehbar gelagert; sie drehe sich aber nur sehr wenig, um wenige Grade. Sie diene nicht zur Übertragung eines Drehmoments und mache keine Umdrehungen. Sie übertrage nicht die Drehmomente, die zum Antrieb der Scheren dienen; sie gleiche die Schwenkdrehmomente aus, die bei den Schwenkbewegungen entstehen.

Die Fachrichter haben sich dieser Ansicht angeschlossen; Handelsrichter L. hat darauf hingewiesen, dass die Schwenkbewegung der Scheren hydraulisch, durch verschiedene Hebel bewirkt werde, wobei geringe Differenzen entstehen können.

Damit ist bewiesen, dass sich die Vorrichtung der Beklagten in mindestens einem wesentlichen Punkt vom Patentanspruch II des Streitpatents unterscheidet. Die Frage nach der Nachmachung ist zu verneinen.

## VII.

Zu prüfen bleibt die Frage der Aequivalenz, die sich als die zur Entscheidung dieses Rechtsstreits wichtigste herausgestellt hat.

Es ist zu untersuchen, ob die Scheren (Achsen-)Lösung der Vorrichtung der Beklagten der Spindel- oder Ketten (Wellen)Lösung des Streitpatents äquivalent sei, ob mithin die Vorrichtung der Beklagten eine Nachahmung des Patentanspruchs II des CH-Patents 465 459 sei.

a) Die Aequivalenz schlechthin ist ein unbestimmter Begriff mit verschiedenen Bedeutungen (Troller, Immaterialgüterrecht 2. Aufl. 1006 f.); es geht letztlich nur darum, ob ein widerrechtliches Ersetzen von Mitteln stattgefunden hat und zwar von unwesentlichen, sekundären Mitteln, die geradesogut auch weggelassen werden könnten. Die beiden Experten haben bereits in der Expertise zur technischen und zur patentrechtlichen Aequivalenz Stellung genommen und deren Vorliegen verneint.

Die Klägerin hat diese Stellungnahme, die auch von der Beklagten vertreten wird, heftig bestritten und ausgeführt, dass die in der Vorrichtung der Beklagten benützte Schiebeachse der im Streitpatent beschriebenen Antriebswelle äquivalent sei. Der Kern der Erfindung des Streitpatents werde von der Beklagten unter Weglassung eines sekundären Merkmals (Antriebswelle) benützt, weshalb die Vorrichtung der Beklagten das Streitpatent verletze.

b) Es ist unbestritten, dass sich die Vorrichtung der Beklagten einer Schiebeachse und nicht einer Antriebswelle bedient. Die Gutachter – denen sich die Fachrichter anschlossen – haben mit überzeugender Begründung dargetan, dass einzig die Aufnahme des Unteranspruchs II in den eingeschränkten Patentansprüchen II des Streitpatents diesen überhaupt als patentfähig haben erscheinen lassen. Die Merkmale des Unteranspruchs II deren Aufnahme den Patentanspruch II «gerettet» haben, können schon deshalb nicht als sekundäre Elemente bezeichnet werden. Dazu hat der Techniker mit aller Klarheit erklärt, dass in technischer Hinsicht nicht äquivalent sind:

- eine Antriebswelle und eine Schiebeachse,
- ein Drehmomentantrieb und ein Antrieb durch Hin- und Herbewegung,
- Führungsglieder, die als vertikale Führungsachsen ausgebildet sind und scherenförmige Führungsglieder, die hebelartig betätigt werden.

Entgegen der Ansicht der Klägerin war die Aufnahme des Antriebs durch eine Welle (Unteranspruch II) patentbegründend. Ohne diese Aufnahme wäre der frühere Patentanspruch II des Streitpatents mangels Neuheit nichtig gewesen.

Anerkannt wird, dass Spindel- und Kettenlösung äquivalent sind, nicht aber die Scherenlösung. Alle drei Lösungen führen zum Ergebnis des Hebens und Senkens der Greiferbank, aber die Scherenlösung führt auch zu einem anderen Ergebnis: Sie ermöglicht eine Synchronisation der Schwenkbewegungen und hat zur Folge, dass die gleichmässige Geschwindigkeit beim Heben und Senken ersetzt wird durch eine progressiv ab- und zunehmende Geschwindigkeit.

c) Das Gericht hält dafür, dass seine Fragestellung an die Gutachter richtig war – keine der beiden Parteien hat das bestritten – und dass die Gutachter in einem logisch aufgebauten Gutachten nachgewiesen haben, dass eine Adäquanz nicht vorliegt.

Diesbezüglich ist noch auf das Proportionalitätsprinzip des Bundesgerichts (vgl. BGE 52 II 286 f. Erw. 6) hinzuweisen. Die Merkmale des früheren Unteranspruchs II «retten» den Patentanspruch II des CH-Patents 465 459. Das ist – nach Ansicht der technischen Fachleute eine «kleine» d.h. sehr spezifische Erfindung, die nach dem angeführten BGE keinen Anspruch auf Schutz der Äquivalente hat, indem bei der kleinen Erfindung auch der Schutzbereich klein ist. Zudem handelt es sich um eine ausgesprochene Lösungserfindung (der Erfinder beansprucht eine bisher noch nicht bekannt gewesene Lösung eines bestimmten technischen Problems). Wenn nun nachträglich alle anderen Lösungen, die befähigt sind, den gleichen Effekt herbeizuführen, als patentrechtlich äquivalent bezeichnet würden, würde aus dieser Lösungserfindung eine Problemerkfindung, was in keinem vertretbaren Verhältnis zur Leistung des Erfinders steht und die technische Entwicklung blockiert, statt sie zu fördern (vgl. Blum/Pedrazzini, schw. Patentrecht, 2. Aufl. Bd. I, S. 141).

Das Gericht verneint deshalb die Frage, ob in der Vorrichtung der Beklagten eine Nachahmung des Streitpatents zu erblicken sei.

## VIII.

Das Handelsgericht stellt fest:

- Der Patentanspruch I des Streitpatents CH 465 459 ist nichtig.
- Die Vorrichtung der «R Frame Model» der Beklagten liegt ausserhalb des Schutzbereichs des Patentanspruchs II des Streitpatents.

Die Klage ist deshalb abzuweisen. Es erübrigt sich, auf die Rechtsbegehren 2 und 3 der Klage einzugehen.

*Art. 1a PatG, Art. 142 Abs. 2 lit. c PatG, Art. 60 Abs. 2 OG, Art. 63 Abs. 2 OG, Art. 67 Ziff. 1 OG - «HARTSCHAUMPLATTEN»*

- *Verspätetes Einbringen von Eingaben im Berufungsverfahren (Erw. 1).*
- *Aufzählung von triftigen Gründen, um tatsächliche Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse zu überprüfen. Unterscheidung zwischen technischen und anderen Verhältnissen (Erw. 2).*
- *Überwindung eines technischen Vorurteils als Anzeichen für Erfindungshöhe, hier verneint (Erw. 3a).*
- *Kombinationserfindung, hier verneint (Erw. 3b, c).*
- *Berichtigung der Expertenmeinung im Laufe des kantonalen Verfahrens erlaubt (Erw. 3c).*
- *Pièce versée tardivement au dossier dans la procédure de recours en réforme (c. 1).*
- *Énumération des motifs fondés permettant de revoir les faits d'ordre technique constatés par la juridiction cantonale. Distinction entre ces derniers et les autres constatations (c. 2).*
- *Le fait de vaincre un préjugé technique peut constituer un indice d'une activité inventive, pas en l'espèce (c. 3 a).*
- *Invention de combinaison, pas en l'espèce (c. 3 b et c).*
- *Les experts consultés par la juridiction cantonale peuvent compléter leur expertise devant le tribunal fédéral (c. 3 c).*

(mitgeteilt von Dr. Martin Hitz, Rechtsanwalt in Luzern).

A. - F. H. stellte am 17. April 1975 in Deutschland ein Patentgesuch für eine Erfindung, die er, unter Beanspruchung des Prioritätsrechtes gemäss PVUE, am 25. Februar 1976 auch in der Schweiz zur Patentierung anmeldete. Das Bundesamt für geistiges Eigentum erteilte ihm dafür am 31. Dezember 1977 das Patent Nr. 601 609, dessen Hauptanspruch wie folgt lautet:

«Verfahren zum Herstellen von Putzfassaden unter Verwendung von gerillten Hartschaumplatten und kunststoffmodifiziertem Mörtel, dadurch gekennzeichnet, dass Hartschaumplatten mit einer noch vorhandenen Nachschwundung von mindestens 1 mm/m eingesetzt werden, und dass ein Putz- bzw. Beschichtungsmörtel mit einem Kunststoffgehalt von weniger als 5 Gew.% verwendet wird.»

Dem Hauptanspruch I sind vier Unteransprüche zugeordnet, die teils den Gewichtsprozentsatz des Kunststoffgehaltes, teils die Lagerzeit oder andere Besonderheiten der verwendeten Elemente betreffen; hiezu gehört insbesondere, dass gemäss Unteranspruch 3 auch ein Mörtel mit eingebettetem Glasseidengewebe verwendet werden kann.

Der Hauptanspruch II betrifft ein «Mittel zur Ausübung des Verfahrens nach Patentanspruch I»; es ist gekennzeichnet durch eine Hartschaumplatte mit einer Nachschwundung von mindestens 1 mm/m und durch einen Putz- bzw. Beschichtungsmörtel, der höchstens 5 Gewichtsprozent Kunststoffanteile enthält. Ein dem Hauptanspruch II beigefügter Unteranspruch bezieht sich auf den Stoff und die Lagerzeit der Platte.

Die S. AG befasst sich mit der Entwicklung von Wärmedämm-Systemen und der Herstellung von Isoliermaterialien, die aus ähnlichen Stoffen bestehen, wie die gemäss Patent Nr. 601 609 fabrizierten. Sie vertreibt unter ihrer Firmenbezeichnung insbesondere Hartschaumplatten sowie Klebe- und Einbettmörtel.

B. – Die F. H. AG, die seit 16. Oktober 1980 im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen ist, benützt das Patent Nr. 601 609. Im Juni 1981 klagte sie gegen die S. AG mit den Begehren: 1. festzustellen, dass die Beklagte ihre Rechte aus dem Patent Nr. 601 609 verletze; 2. der Beklagten bei Strafe zu verbieten, gerillte Hartschaumplatten mit einer Nachschwundung von mindestens 1 mm/m in Verbindung mit einem kunststoffmodifizierten Putz- bzw. Beschichtungsmörtel herzustellen oder zu vertreiben; 3. die Beklagte zu Schadenersatz oder zur Herausgabe des Gewinns zu verurteilen; 4. sie zu ermächtigen, das Urteil auf Kosten der Beklagten zu veröffentlichen.

Die Beklagte widersetzte sich diesen Begehren und verlangte widerklageweise, das Patent Nr. 601 609 nichtig zu erklären.

Das Handelsgericht des Kantons Bern zog die Herren M und Z als Experten bei, die in ihrem Gutachten vom 29. April 1983 zum Schlusse gelangten, dass sämtliche Ansprüche des Streitpatentes sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergäben und deshalb keine Erfindungshöhe aufwiesen. In ihren Ergänzungsberichten vom 13. Februar und 31. Oktober 1984 hielten die Experten daran fest. Mit Urteil vom 24. Juni 1985 wies das Handelsgericht die Klage ab und erklärte das Patent Nr. 601 609 in Gutheissung der Widerklage für nichtig.

### *Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

I. – Am 15. Januar 1987 reichte der Vertreter der Beklagten dem Bundesgericht einen Beschwerdeentscheid des deutschen Bundesgerichtshofes ein, womit dem deutschen Parallelpatent des F. H. endgültig der Schutz verweigert worden sei.

Es ist den Parteien im Berufungsverfahren vor Bundesgericht nicht verwehrt, ihren Standpunkt durch Rechtsgutachten zu bekräftigen. Das gilt sinngemäss auch für Urteile anderer Gerichte über ähnliche Streitfälle, wenn eine Partei solche zur Verteidigung ihrer Rechtsauffassung noch vor Bundesgericht beibringt (BGE 108 II 71/72 mit Hinweisen). Sie müssen der Rechtsschrift jedoch beigelegt oder innert der Frist nachgereicht werden. Das trifft hier nicht zu, da die Frist für die Berufungsantwort bereits im März 1986 abgelaufen ist. Die Eingabe der Beklagten vom 15. Januar 1987 erweist sich als verspätet und ist daher schon prozessual unbeachtlich. Dass die Beklagte sich auch der deutschen Patentanmeldung widersetzt, bereits im kantonalen Verfahren den Beschluss des Bundespatentgerichtes vom 10. Januar 1985 über die Versagung des Parallelpatentes zu den Akten gegeben und sich damit in der Schlussverhandlung vor Handelsgericht auseinandergesetzt hat, ändert daran nichts.

Eine andere Frage ist, ob die Erstanmeldung im Ursprungsland zu einer Patenterteilung geführt haben muss, um gemäss PVUe in einem Verbandsland überhaupt beachtlich zu sein. Das ist schon nach dem Sinn und Zweck des Prioritätsrechts zu verneinen. Dieses Recht besteht darin, dass der Anmeldung keine Tatsachen entgegengehalten werden können, die seit der ersten Anmeldung eingetreten sind (Art. 17 PatG). Es will dem Erfinder die Möglichkeit eröffnen, seine Lehre während einer bestimmten Zeit in der Praxis zu prüfen, ohne sie sogleich auch in andern Verbandsländern anmelden oder befürchten zu müssen, dass diese Prüfung oder allfällige Publikationen der Neuheit seiner Lehre schaden könnten (*Blum/Pedrazzini*, Das schweiz. Patentrecht II, 2. Aufl. Anm. 2 und 5 zu Art. 17 PatG). Das erhellt auch aus Art. 4 lit. A Abs. 3 und Art. 4bis Abs. 2 PVUe und muss umso mehr gelten, als in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Anforderungen an den Begriff der Erfindung und deren Merkmale gestellt werden.

2. – Das Handelsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die mit der Widerklage erhobenen Nichtigkeitsgründe noch nach den bis 1. Januar 1978 geltenden Bestimmungen zu beurteilen sind (Art. 142 Abs. 2 lit. c PatG); das gilt insbesondere für die Frage, ob eine patentfähige Erfindung im Sinne von Art. 1 aPatG vorliegt. Die Vorinstanz hat die streitige Erfindung als neu und technisch fortschrittlich gewertet, in letzterer Hinsicht allerdings nur im Sinn eines wirtschaftlichen Fortschrittes, weil der Patentanspruch I einen Beschichtungsmörtel vorsehe, der wegen seines geringen Kunststoffgehaltes wesentlich billiger sei als Konkurrenzzeugnisse mit hohem Gehalt. Die Beklagte hat sich damit abgefunden.

Die Klägerin meint dagegen, dass es schon wegen der Kombinationswirkung, die sich aus den charakteristischen Merkmalen der Erfindung ergebe, nicht angehe, den technischen Fortschritt nur in einem (vermeintlichen) Preisvorteil zu erblicken. Sie wiederholt vorweg ihre Auffassung zur Patentfähigkeit der streitigen Erfindung, berichtet ausführlich über die dafür angebotenen Beweismittel und kritisiert die mangelhaften bauphysikalischen Kenntnisse der gerichtlichen Experten, deren Antworten auf Ergänzungsfragen denn auch eine solche Anzahl von physikalisch ungenauen und unzutreffenden Ausführungen enthielten, dass darauf nicht abgestellt werden könne; der Experte Z. müsse übrigens als voreingenommen angesehen werden. Sie bemängelt sodann den Befund der Experten, die in Antworten zu Zusatz-

fragen von ihrer früheren Aussage über die erfinderische Tätigkeit abgerückt und sinngemäss selber zum Schluss gelangt seien, dass die Erfindung dem Fachmann nicht nahegelegen habe. Das Privatgutachten bestätige, dass das Hauptgutachten der Experten über die erfinderische Tätigkeit auf unzutreffenden Vorstellungen des Experten Z. beruhe.

a) Gemäss Art. 67 Ziff. 1 OG kann das Bundesgericht die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz über technische Verhältnisse auf Antrag oder von Amtes wegen überprüfen und zu diesem Zwecke auch ergänzende Beweismassnahmen treffen. Das heisst indes nicht, dass es die massgebenden technischen Verhältnisse in jedem Fall wie eine Appellationsinstanz von Grund auf und ohne Rücksicht auf die Feststellungen des kantonalen Richters selber zu ermitteln habe, wenn eine Partei dies ausdrücklich oder sinngemäss verlangt. Art. 67 Ziff. 1 OG will das Bundesgericht, wie die Beklagte mit Recht einwendet, nur dann in die Lage setzen und verpflichten, die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse zu überprüfen oder neue Beweise anzuordnen, wenn es triftige Gründe dafür hat, an ihrer Richtigkeit zu zweifeln. Solche Gründe liegen namentlich vor, wenn der kantonale Richter, von unzutreffenden Rechtsbegriffen ausgehend, sich die technischen Fragen nicht richtig gestellt hat, seine Feststellungen unklar sind, sich widersprechen oder auf unvollständigen Überlegungen beruhen. Besteht dagegen kein begründeter Anlass, Feststellungen der Vorinstanz über technische Verhältnisse in Zweifel zu ziehen, so hat das Bundesgericht die allgemeinen Vorschriften über die Berufung, insbesondere Art. 63 Abs. 2 OG, auch in Streitigkeiten über Erfindungspatente zu beachten (BGE 91 II 70 E. 2, 89 II 163 E. 2b, 86 II 103, 85 II 142 E. 4e und 514, 69 II 424).

Die Klägerin macht abgesehen von ihren Vorbehalten zum technischen Fortschritt nicht geltend, das Handelsgericht sei von einem falschen Begriff der patentfähigen Erfindung ausgegangen. Es fällt vielmehr auf, dass ihre Kritik sich vor allem gegen die gerichtlichen Experten, deren Fachkenntnisse und Aussagen zur gewerblichen Anwendbarkeit des Streitpatentes richten. Dem ist vorweg entgegenzuhalten, dass die Klägerin den Mitexperten Z. in der Hauptverhandlung vom 19. September 1984 wegen mangelnder Sachkunde und Voreingenommenheit durch einen Fachmann der Bauphysik ersetzt wissen wollte, dieses Begehren aber noch in der gleichen Verhandlung wieder fallen liess; es geht daher nicht an, darauf im Berufungsverfahren zurückkommen zu wollen, um die Notwendigkeit eines ergänzenden Gutachtens und einer mündlichen Befragung des «federführenden Gutachters M.» durch das Bundesgericht darzutun.

Der Antrag sodann, das Streitpatent allenfalls durch Aufnahme des Merkmals aus der Beschreibung, dass der Beschichtungsmörtel starr, d.h. weder plastisch noch elastisch verformbar sei, einzuschränken, wird nicht näher begründet. Er ist zudem neu, weshalb unerfindlich ist, inwiefern die Vorinstanz die Patentansprüche I und II zu Unrecht nicht wenigstens teilweise aufrechterhalten haben soll; sie hatte die Möglichkeit einer teilweisen Gültigkeit des Streitpatentes nicht von sich aus abzuklären (BGE 108 II 155 und 107 II 369 E. 1). Das könnte übrigens auch das Bundesgericht nicht, da es von der Vorinstanz nicht geprüfte technische Fragen nicht selbständig zu entscheiden hat (BGE 85 II 593 ff.).

Was schliesslich die Überprüfung tatsächlicher Feststellungen über technische Verhältnisse angeht, ist zu bemerken, dass die Klägerin dem angefochtenen Urteil ihre eigene Sachdarstellung entgegenhält, ohne zwischen Feststellungen über technische und andere Verhältnisse zu unterscheiden, obschon letztere für das Bundesgericht verbindlich sind. Eine zulässige Überprüfung durch das Bundesgericht setzt ausserdem Rügen voraus, welche die Betrachtungsweise der Vorinstanz in technischer Hinsicht zu erschüttern vermögen; blossе Bestreitungen oder gegenteilige Behauptungen reichen dazu nicht aus, sind folglich auch kein Grund zu Beweisergänzungen oder weiteren Abklärungen. Zu beachten ist ferner, dass das Handelsgericht einzig die erforderliche Erfindungshöhe verneint hat und die Klägerin gerade zum Beweis dafür, dass die erfindungsgemässe Kombination von gerillten und nachschwindenden Platten mit mineralischem Beschichtungsmörtel dem Fachmann nicht nahegelegen habe, nebst einem Privatgutachten «unzählige Urkunden eingereicht» haben will, welche das zu überrwindende Vorurteil angeblich belegen.

b) Die Klägerin kann freilich auch die Auffassung des Handelsgerichts über den technischen Fortschritt, den es zwar anerkenne, aber falsch beurteile, nicht teilen. Das System F. H. sei entgegen der Annahme der Vorinstanz nicht billiger, sondern besser, weil es einen gut wasserdampfdurchlässigen Beschichtungsmörtel vorsehe, der trotzdem eine feste Fassade ergebe und die Gefahr von Rissen über den Plattenfugen ausschliesse; die technisch fortschrittliche Kombinationswirkung bestehe zudem unbekümmert um den vermeintlichen Preisvorteil.

Wie es sich damit genau verhält, kann indes dahingestellt bleiben, wenn die Auffassung des Handelsgerichts über die fehlende Erfindungshöhe bundesrechtlich so oder anders nicht zu beanstanden ist. Diesfalls erübrigt sich auch, mittels Langzeitversuchen und Augenscheinen feststellen zu lassen, ob die Anwendung des patentgemässen Verfahrens Längsrissen über den Fugen der Dämmplatten entgegenwirke und ob die Abreissfestigkeit, die sich angeblich aus der Verbindung der Platten mit der Mörtelschicht ergibt, mit der Zeit zunehme. Zu bemerken ist immerhin, dass die Vorinstanz das Streitpatent eher wohlwollend als technisch fortschrittlich bezeichnet hat. Zum Begriff der Erfindung gehört, dass sie einen klar erkennbaren technischen Fortschritt mit sich bringt, der gleichbedeutend ist mit der Bereicherung der bestehenden technischen Mittel (BGE 71 II 318; *Blum/Pedrazzini*, I Anm. 14 zu Art. 1 PatG); er muss nicht wesentlich, aber klar verwirklicht sein (BGE 85 II 140 E. bb). Rein wirtschaftliche oder kommerzielle Vorteile bereichern die Technik nicht.

3. – Eine Erfindung im Sinne von Art. 1 aPatG muss nicht nur neu und technisch fortschrittlich sein, sondern auch Erfindungshöhe aufweisen; das trifft zu, wenn die Leistung einen zusätzlichen schöpferischen Aufwand erfordert, also nicht ohne weiteres schon von durchschnittlich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Technik erbracht werden kann (BGE 102 II 371 E. 1 mit Hinweisen). Die Klägerin hält dieses Merkmal hier für erfüllt. Sie wirft dem Handelsgericht insbesondere vor, es verkenne den Begriff des Vorurteils gegen die Lehre des Streitpatentes; diese Lehre laute ja auf möglichst viel, der Stand der Technik hingegen auf möglichst wenig Nachschwindung. Hinsichtlich der Erfindungshöhe habe

es sich zudem mit der Prüfung begnügt, ob die einzelnen Elemente der erfindungsgemässen Kombination (Rillung der Dämmplatten, Nachschwindung der Platten und starrer Beschichtungsmörtel) dem Fachmann nahegelegen hätten oder nicht; ob dies auch für die wahre Erfindung, nämlich die Kombination der drei Elemente der Fall gewesen sei, habe es überhaupt nicht untersucht. Die Kombination von erheblich nachschwindenden, gerillten Schaumstoffplatten mit starrem mineralischem Beschichtungsmörtel sei aber sicher nicht naheliegend, wenn der Stand der Technik die Empfehlung enthalte, nur gut abgelagerte, wenig nachschwindende Platten und kunststoffreichen Beschichtungsmörtel zu verwenden. Zu prüfen sei nicht bloss, ob die Wirkungsweise, sondern ob die Erfindung als solche technisch vorteilhaft sei; Vorinstanz und Gerichtsexperten hätten bei der Beurteilung die aus Aufgabe und Lösung bestehende Einheit der Erfindung aus den Augen verloren.

a) Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ist unter einem Vorurteil eine Meinung zu verstehen, die ohne Prüfung der objektiven Tatsachen voreilig gefasst wird. Im Patentrecht kann die Überwindung eines technischen Vorurteils ein Anzeichen für eine überfachmännische Massnahme und damit für Erfindungshöhe sein (BGE 102 II 373 E. 2a; *Blum/Pedrazzini*, I Anm. 21a zu Art. I PatG). Das patentierte Verfahren soll ein solches Vorurteil beseitigt haben, weil es die Verwendung stark nachschwindender Dämmplatten mit einem kunststoffarmen Beschichtungsmörtel kombiniere. Zum Beweise dafür brachte die Klägerin mehrere Werbeschriften über Vollwärmeschutz sowie einen Artikel von *E. Kahl* über Aussenwände (in DBZ 7/80 S. 1083 ff.) bei. Von *Kahl* werden schwundfreie Hartschaumplatten, insbesondere aus Polystyrol, empfohlen, die vor dem Einbau mindestens zwei Jahre gelagert sein sollten, um nachher der Entstehung von Hohlräumen und Rissen vorbeugen zu können (S. 1086).

Dem hielten bereits die Gerichtsexperten unter Hinweis auf mehrere Patentschriften über vorbekannte Wandverkleidungen mit ähnlichen Eigenschaften entgegen, dass Fachleute in der Schwindung schon seit 1970 neben Nachteilen auch Vorzüge erblickten und dass kunststoffarmer Mörtel bereits verwendet worden sei, bevor F. H. sein System in Deutschland zur Patentierung angemeldet habe. Insbesondere wurde schon vorher das Prinzip der Aufschumpfung oder Zwängungsspannung als Vorteil empfohlen, soweit es nicht bereits in anderen Systemen unerkannt wirkte. So wird u.a. in der Offenlegungsschrift DE Nr. 1814'755 des *Heinrich Hebgen* vom 2. Juli 1970 festgehalten (S. 6), dass die materialbedingte Schwindung, die sich bei normalen geschnittenen Dämmplatten sehr unangenehm auswirken könne, z.B. durch die nachträgliche Bildung von Fugen oder gar einem Abscheren der Platten selbst, hier vorteilhaft ausgenutzt sei; die durch die Rillen begrenzten Teilflächen schrumpften förmlich auf die sich in den Rillen bildenden Mörtelstege auf, woraus sich gegenüber einer reinen Klebewirkung eine wesentlich festere und dauerhaftere Verankerung mit dem Untergrund der Trägerschicht ergebe. In der Patentschrift DE Nr. 2053'629 vom 4. Mai 1972, der ebenfalls eine Erfindung von *Hebgen* zugrunde liegt, wird die streitige Schwindung, bestehend in der materialbedingten Schrumpfung des Dämmstoffes, samt der zugehörigen Lösung praktisch lückenlos beschrieben (Spalte 1, 2 und 3).

Ähnlich äusserten sich *H. Hebggen/F. Heck* u.a. in einem bereits 1973 erschienenen Artikel über «Aussenwandkonstruktionen mit optimalem Wärmeschutz» (insbes. S. 104 f.). Aus den technischen Informationen der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik-AG (*BASF*) vom Juli 1971 und Oktober 1973 sodann erhellt, dass die Nachschwindung bei Hartschaumplatten aus Styropor zuerst rasch verläuft, sich dann aber bis zum Eintritt eines Grenzwertes ständig verlangsamt; nur ein Teil davon muss als Lagerzeit berücksichtigt werden, da eine Restschwindung von etwa 2 mm/m oder 0,2% toleriert oder gar vernachlässigt werden kann. Je nach dem Stoff und der Dicke der Dämmplatten ergeben sich dabei nach *BASF* Lagerzeiten von ein bis drei Monaten, die meistens ohnehin zwischen der Herstellung und der Verarbeitung der Platten verstreichen dürften. Solche Zwischenzeiten wurden schon 1968 angeraten; für Dämmplatten aus Polystyrol wurde z.B. eine Lagerung von einem Monat empfohlen (*D. Balkowski*, Der Schutz aussenliegender Wärmedämmplatten, in *Kunststoffe im Bau* 12/1968 S. 50).

Schwindfrei heisst somit nach dem Stand der vorbekannten Technik nicht, dass Hartschaumplatten nach dem Einbau überhaupt nicht mehr schrumpfen, sondern bloss dass sie die übliche Restschwindung nicht übersteigen dürfen. Die Klägerin vermag denn auch keinen Plattenlieferanten zu nennen, der die Platten vor der Auslieferung mindestens zwei Jahre lagern oder vorschreiben würde, dass sie vorher nicht verwendet werden dürfen. Dazu kommt, dass nach der vorinstanzlichen Feststellung auf den Dämmplatten der Klägerin jeder Hinweis auf das Herstellungsdatum fehlt, eine genaue Kontrolle auf der Baustelle also gar nicht möglich ist. Wie die Klägerin aus der von *E. Kahl* befürworteten Lagerzeit gleichwohl etwas zu ihren Gunsten ableiten will, ist nicht zu ersehen; eine Lagerzeit von mindestens zwei Jahren leuchtet übrigens schon angesichts der grossen Nachfrage nicht ein. Der Versuch der Klägerin, die patentierte Lösung als Überwindung eines technischen Vorurteils auszugeben, beruht genau besehen auf einer blossen Verwirrung darüber, was unter schwindfrei zu verstehen ist; er ist daher nicht geeignet, die Auffassung des Handelsgerichts über die Rolle oder Wirkung der Restschwindung zu widerlegen.

b) Ähnlich verhält es sich mit dem Einwand, die eigentliche Erfindung bestehe nicht in einer Aggregation von Massnahmen, sondern in einer Kombination von drei Elementen, die einander gegenseitig unterstützten. Das einfachste System, nämlich glattflächige und stumpf zusammengestossene Polystyrol-Platten mit irgendeinem Deckputz zu versehen, hatte den offenkundigen Nachteil, dass namentlich bei grossen Temperaturschwankungen oder starken Winden Abscherkräfte auftreten konnten, welche die zwischen den Platten und dem Putz wirkenden Adhäsionskräfte überstiegen; diesfalls entstand die Gefahr, dass über den Fugen Risse auftraten oder die Deckschicht sich sogar löste. Um dem entgegenzuwirken, lag es nahe, die Verbindungsfläche zwischen den Polystyrol-Platten und der Deckschicht zu vergrössern, was auf einfachste Weise dadurch erreicht werden konnte, dass das Dämmmaterial mit Rillen versehen wurde. Wegen ihrer Restschwindung von rund 0,2% verkralten sich die Platten sodann zwangsläufig in Beschichtungsmörtel, der in ihre Rillen einfluss. Aus den angeführten Schriften erhellt, dass dieses

Mittel samt seinen Wirkungen schon gezielt eingesetzt worden ist, bevor F. H. sein System zur Patentierung angemeldet hat.

Der Beschichtungsmörtel muss eine ausreichende mechanische Festigkeit ergeben, aber Wasserdampf durchlassen und die kleinen Veränderungen, die in den Dämmplatten infolge der Restschwingung oder Temperaturschwankungen auftreten, auffangen können. Die letztgenannte Rolle des Mörtels erfordert eine möglichst gute Verbindung der Beschichtungsmasse mit den Dämmplatten, und diese Verbindung setzt ihrerseits voraus, dass der Dehnungskoeffizient und das Schwindverhalten der beiden Materialien sich voneinander unterscheiden, um die Verkrallung zu ermöglichen. Wenn nämlich die beiden Materialien sich gleichmässig ausdehnen oder zusammenziehen würden, bliebe die Zwängungsspannung aus und es könnten insbesondere über den Stossflächen der Platten Risse auftreten, welche das Verkrallungsprinzip gerade vermeiden will. Das hat u.a. *H. Hebgen* erkannt indem er, wie aus seiner Patentschrift DE Nr. 2053'629 erhellt, für den Schaumstoff und den Beschichtungsmörtel unterschiedliche Dehnungskoeffizienten fordert (vgl. auch *Diebert Knöfel*, Bautenschutz mineralischer Baustoffe, S. 169).

Vom erforderlichen Mörtel sodann war allgemein bekannt, dass er nicht nur Wasserdampf durchlassen, sondern mechanischen Einwirkungen widerstehen und zudem in längst erprobtem Ausmass lichtfest sowie witterungs- und volumenbeständig sein musste. Einer besonderen Eingebung bedurfte es nicht mehr; es genügte vielmehr, durch Versuche zu ermitteln, ob und allenfalls in welchem Verhältnis dem rein mineralischen Mörtel, der sich weniger gut beherrschen lässt, Kunststoffe beizumischen waren. Diese Aufgabe wurde noch dadurch erleichtert, dass die Chemische Werke Hüls AG in ihrer Patentschrift DE Nr. 2018'214 vom 29. Juli 1971 u.a. einen zum Beschichten von Polystyrol-Platten geeigneten Mörtel beschrieb, der weniger als fünf Gewichtsprozent Kunststoffe enthält. Bei diesem Stand der Dinge erstaunt denn auch nicht, dass F. H. in seiner deutschen Auslegungsschrift zum Streitpatent dazu rät, übliche und ausreichend dampfdurchlässige Mörtelmischungen zu verwenden, die nicht mehr als 5% Kunststoffzusätze enthalten.

c) Bei diesem Ergebnis kann im Ernst nicht behauptet werden, dass die einzelnen Merkmale sich gegenseitig in einem Zusammenspiel unterstützten, das im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 82 II 253, 69 II 184/85 und 422/23) auf eine Kombinationserfindung schliessen lasse. Das gilt selbst dann, wenn das streitige Verfahren auch für bisher nicht übliche Plattendicken geeignet sein sollte, zumal die Patentansprüche sich darüber ausschweigen; lediglich in der Beschreibung heisst es, dass neben Dicken von 60 bis 80 mm, die als optimal anzusehen seien, mit Hilfe der Erfindung auch solche von 100 mm verwendet werden könnten, ohne dass Risse zu befürchten seien. Hartschaumplatten bis zu 80 mm Dicke sind schon in der Patentschrift DE Nr. 2053'629 von *Hebgen* als üblich bezeichnet und bereits anfangs der siebziger Jahre, als laut zum Sparen von Heizöl aufgerufen wurde, auf ihre entscheidenden Eigenschaften erprobt worden; dies erhellt insbesondere aus einer Reihe von Einzelheiten, die einem Prospekt der Dämmbau ISOPOR Kunststoff GmbH & Co. KG vom April 1972 zu entnehmen sind. Die Lehre des

Streitpatentes beschränkte sich somit auf eine Leistung, welche bei normaler Fortentwicklung der Technik ohnehin nahelag, falls sie nicht schon in vorbekannten Lösungen, insbesondere gemäss Patentschrift *Hebgen* oder dem Artikel *Hebgen/Heck* von 1970 (Die Aussenwand mit einschaliger Aussendämmung unter Verwendung von Hakenfalz-Dämmplatten, in Kunststoffe im Bau, Themenheft 18), inbegriffen war.

Auch den Unteransprüchen der Klägerin sind keine zuverlässigen Anhalte für einen technischen Fortschritt mit Erfindungshöhe zu entnehmen. Das gilt insbesondere für das Glasseidengewebe, von dem im Unteranspruch 3 die Rede ist. Der Einbau solcher Gewebe war nach Prospekten, die bei den Akten liegen (siehe z.B. den vorerwähnten der Firma ISOBOR), schon vorher üblich. Das Gutachten des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik vom 30. April 1984 ergibt ebenfalls nichts zugunsten der Klägerin, da es entgegen ihrer Meinung keinen Beweis dafür erbringt, dass über den Stossfugen der Platten keine Risse auftreten können; es heisst darin bloss, dass «ein systematischer Zusammenhang zwischen den Fugen der Hartschaumplatten und dem Rissbild» nicht erkennbar sei (S. 4). Aus den Bildbeilagen 2 und 3 erhellt hingegen, dass Risse sich auf längere Zeit selbst durch Einbau eines Glasseidengewebes nicht völlig vermeiden lassen.

Schliesslich hilft der Klägerin auch nicht, dass der Experte M. im Verfahren über vorsorgliche Massnahmen die Erfindungshöhe des Streitpatentes bejaht hat und beide Experten in ihrem Ergänzungsbericht vom 13. Februar 1984 von ihrer ursprünglichen Auffassung, die Zwängungsspannung stelle eine blosser Fiktion dar, abgerückt sind. Zweifel an Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse sind schon deshalb am Platz, weil ein Experte die Erfindungshöhe anfänglich zurückhaltender beurteilt hat als im Hauptprozess und beide Experten ihre Auffassung über den Verkrallungseffekt im Laufe des Verfahrens berichtigt haben. Sonst wäre nicht zu verstehen, weshalb Art. 67 Ziff. 1 OG dem Bundesgericht erlaubt, den Sachverständigen der Vorinstanz zu einer Ergänzung seines Gutachtens zu veranlassen. Das Gesetz steht auf dem Boden, er dürfe und solle gegebenenfalls auf neue Befragung hin seine anfängliche Auffassung berichtigen. Wenn er das im Berufungsverfahren tun darf, muss er es auch schon im kantonalen Verfahren tun dürfen. Für aktenwidrige tatsächliche Annahmen des Handelsgerichts sodann liegt nichts vor, da nach seiner Auffassung der im Beschichtungsmörtel enthaltene Kunststoff als Kleber und das Glasseidengewebe als Armierung zu verstehen sind.

*Demnach erkennt das Bundesgericht im Verfahren  
gemäss Art. 60 Abs. 2 OG:*

1. – Die Berufung wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist, und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 24. Juni 1985 wird bestätigt.

*Art. 78 PatG – «HAWE MICRO DISCS»*

- *Eine von einem Patentverletzer selbständig anhängig gemachte Nichtigkeitsklage bewirkt keine Attraktion der Kompetenz für den Erlass vorsorglicher Massnahmen, welche der Patentinhaber gegen den Verletzer anbegehrt hat.*
- *Une action en nullité ouverte par celui qui viole un brevet ne crée pas de for pour une requête de mesures provisionnelles du titulaire du brevet contre le demandeur à l'action en nullité.*

BGer, 1. Ziv.Abt. vom 3. März 1988, i.V. nach Art. 72 Abs. 2 OG.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaber des Europäischen Patentes Nr. 44 701 betreffend Dentalscheiben und diese mit umfassende Schleifvorrichtungen. Sie stellte am 16. November 1987 beim Einzelrichter des Handelsgerichts des Kantons Zürich vor Anhängigmachung der Verletzungsklage ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen gemäss Art. 77 PatG und verlangte, es sei der Beschwerdeführerin unter Strafantrohung zu verbieten, die als «Hawe Micro Discs» bezeichneten Dental-schleifscheibe und dazugehörigen Metallmandrells in der Schweiz feilzuhalten, zu verkaufen oder sonst in Verkehr zu bringen. Nachdem am 16. Dezember 1987 hierüber eine mündliche Verhandlung durchgeführt worden war, schützte der Einzelrichter das Gesuch mit Verfügung vom 4. Januar 1988.

Die Beschwerdegegnerin, welche bereits selbständig am 24. Dezember 1988 Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des Europäischen Patentes 44 701 und eventuell der Nichtverletzung dieses Patentes anhängig gemacht hat, erhob gegen die Massnahmeverfügung vom 4. Januar 1988 kantonale und eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde. Jener wurde am 20. Januar 1988 vom Präsidenten des Kassationsgerichts aufschiebende Wirkung verliehen. Mit dieser bestreitet die Beschwerdeführerin die Zuständigkeit des Einzelrichters im Sinne von Art. 78 PatG und verlangt die Aufhebung der angefochtenen Massnahmeverfügung.

*Das Bundesgericht hat im Verfahren nach Art. 72 Abs. 2 OG erwogen:*

2. – Die angefochtene Verfügung kann nicht mit einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden; sie ist somit ein letztinstanzlicher Entscheid im Sinne von Art. 68 Abs. 1 OG. Sollte der Einzelrichter nach Art. 78 PatG nicht zuständig sein, so wäre die Verfügung aufzuheben, ohne dass sie auf ihren materiellen Gehalt geprüft zu werden brauchte. Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde ist daher ausnahmsweise vor dem ausserordentlichen kantonalen Rechtsmittel zu behandeln (Art. 57 Abs. 1, Art. 74 OG).

Die Beschwerdegegnerin klagte während des Beschwerdeverfahrens am 3. Februar 1988 gegen die Beschwerdeführerin auf Unterlassung patentverletzender Handlungen und ersuchte gleichzeitig um Feststellung, dass das vorsorgliche Verbot gemäss der angefochtenen Verfügung noch in Kraft sei, oder um Erlass einer neuen

vorsorglichen Massnahme. Das Handelsgericht wies in einer Verfügung vom 8. Februar 1988 darauf hin, dass die angefochtene Verfügung nicht vollziehbar sei, weil ihr der Präsident des Kassationsgerichts aufschiebende Wirkung zuerkannt habe, und lehnte es im übrigen ab, einen neuen Massnahmeentscheid zu treffen. Die Beschwerde ist somit nicht gegenstandslos geworden.

3. – Die Beschwerdeführerin sieht eine Verletzung von Art. 68 Abs. 1 li. b OG darin, dass der Einzelrichter den Entscheid über die Massnahme nicht dem Handelsgericht überlassen habe, obschon sie am 23. Dezember 1987 Patentnichtigkeitsklage gegen die Beschwerdegegnerin eingeleitet habe.

Art. 78 Abs. 1 PatG verlangt (wie der gleichlautende Art. 11 Abs. 3 aUWG), dass nach Einleitung des Hauptprozesses neue vorsorgliche Massnahmen oder Änderungen und Aufhebungen früherer Massnahmen ausschliesslich von dem für den Hauptprozess zuständigen Richter angeordnet werden (BGE 108 II 68; 104 II 56). Die bundesrechtliche Zuständigkeitsvorschrift erstreckt sich hingegen nicht auf bereits vor Anhebung des Hauptprozesses zu treffende Anordnungen; insbesondere ist von Bundesrechts wegen nicht vorgeschrieben, dass solche Anordnungen nach Einleitung des Hauptprozesses nur von dem für diesen zuständigen Richter überprüft werden dürfen (BGE 108 II 68 f.).

Die angefochtene Verfügung erging von der inzwischen erfolgten Anhebung der Unterlassungsklage der Beschwerdegegnerin, aber erst nach Einleitung der Patentnichtigkeitsklage der Beschwerdeführerin. Der Hauptprozess im Sinn von Art. 78 Abs. 1 PatG ist indes erst anhängig gemacht, wenn ein Klagebegehren gestellt wird, mit dem eine entsprechende vorsorgliche Massnahme verbunden werden kann. Das Begehren der Beschwerdeführerin auf Feststellung der Nichtigkeit des Patents der Beschwerdegegnerin ist keine Grundlage für das von der Beschwerdegegnerin verlangte vorsorgliche Verbot. Dieses erfordert ein entsprechendes Unterlassungsbegehren, das erst mit der Klage der Beschwerdegegnerin vom 3. Februar 1988 anhängig gemacht worden ist. Die Beschwerde erweist sich deshalb als offensichtlich unbegründet.

## V. Wettbewerbsrecht / Droit de la concurrence

### Art. 1 Abs. 2 lit.d aUWG – «AVANTI»

- Schutz aus Markenrecht kann nur bei markenmässigem Gebrauch eines verletzenden Zeichens beansprucht werden. Die Verwendung eines Zeichens auf Tragtaschen, die keinen bestimmten Waren individuell und fest zugeordnet sind, ist nicht markenmässig.
- Bei gemischten Wort-/Bildzeichen wird im mündlichen und schriftlichen Verkehr nur das Wort und nicht auch das Bild verwendet.
- La LMF ne s'applique pas lorsqu'une marque est contrefaite ou imitée par un signe qui n'est pas appliqué sur les marchandises ou leur emballage. L'apposition d'un signe sur des sacs, qui ne sont pas destinés, individuellement et de façon permanente, à des marchandises déterminées, ne constitue pas l'usage d'une marque.
- Dans les marques mixtes – verbales et figuratives –, c'est l'élément verbal seul, sans l'image, qui est utilisé oralement et par écrit dans les affaires.

BGer, 1. Ziv. Abt. vom 22. November 1988 (mitgeteilt von RA Dr. Bodmer, Basel).

Die Klägerin 1 ist Inhaberin der 1969 registrierten internationalen Wortmarke IR 359 672 «AVANTI» sowie zweier 1978 bzw. 1985 registrierten Wort/Bild-Marken IR 442 416 und 491 792 «Avanti» für Waren der internationalen Warenklasse 25, insbesondere Bekleidungsstücke, Schuhe und Kopfbedeckungen. Die beiden Wort-Bildmarken haben folgendes Aussehen:



Couleurs revendiquées: noir, blanc et rouge.



Die Klägerin 1 benützt die Wortmarke «AVANTI» seit 1970 für Kleidungsstücke aus dem Bereich der Freizeitbekleidung. Den Gebrauch ihrer Marken in der Schweiz überlässt sie der Klägerin 2. Diese betreibt zahlreiche Ladengeschäfte; Kleidungsstücke unter der Marke «Avanti» werden in der Schweiz seit 1982 vertrieben.

Die Beklagte liess 1985 für Waren der gleichen Klasse folgende Wort/Bildmarke «AVANTI STORE» national unter Nr. 340 521 registrieren:



Die Beklagte verwendet die beiden Worte als Beschriftung der den Kunden abgegebenen Tragtaschen sowie zur Kennzeichnung ihrer Ladengeschäfte. Eine markenmässige Verwendung wird ihr hingegen nicht angelastet. Am 24. September 1986 reichten die Klägerinnen Unterlassungsklage gegen die Beklagte wegen Markenverletzung und unlauteren Wettbewerbs beim Obergericht des Kantons Basel-Landschaft ein. Dieses wies die klägerischen Begehren mit Urteil vom 17. November 1987 ab. Zwar bejahte das Gericht die Schutzwürdigkeit der klägerischen Marken, verneinte jedoch eine Verwechslungsgefahr, weil insbesondere die Bildbestandteile der in Frage stehenden Wort/Bild-Marken erheblich voneinander abwichen und der Gesamteindruck daher durchaus unterschiedlich sei. Die Klage aus Art. 1 Abs. 2 lit.d des im vorliegenden Fall noch anwendbaren UWG 1943 hielt es für materiell unbegründet, weil das der Beklagten vorgeworfene Verhalten sich in zulässigem Gebrauch der Enseigne erschöpfe. Das Bundesgericht heisst die Berufung gut, unter anderem aus folgenden Gründen:

3. - a) Die Klägerin 1 verfügt über drei international geschützte Marken, nämlich die reine Wortmarke «AVANTI» sowie zwei Wort/Bild-Marken. Bei der einen ist der Wortteil «avanti» durch ein Rechteck mit schachbrettartig angeordneten Kleinquadraten untermauert, während die andere aus einem doppelt umrandeten Dreieck besteht, das im oberen Teil mit der Schrift «avanti» und im unteren wiederum mit einem Schachbrettmuster ausgefüllt ist; beiden gemischten Marken ist eigen, dass die Schlussbuchstaben der Schrift einen auffallend grossen i-Punkt aufweisen.

Ausserdem geniessen die Klägerinnen im Zusammenhang mit ihren Marken in der Schweiz Schutz vor unlauterem Wettbewerb, die Klägerin 1 gestützt auf die Art. 2, 10<sup>bis</sup> und 10<sup>ter</sup> der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUE), die Klägerin 2 unmittelbar nach UWG.

Mit Recht gehen Vorinstanz und Parteien davon aus, dass die klägerischen Marken als Folge ihrer internationalen Registrierung in der Schweiz den gleichen Schutz geniessen wie entsprechende inländische Marken (Art. 1 und 4 des Madrider

Abkommens über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken, revidiert in Nizza am 15. Juni 1957 [MMA] i.V. mit Art. 2 MSchG). Im Berufungsverfahren hat die Beklagte ihren ursprünglichen Einwand, die klägerischen Marken seien nichtig, fallengelassen. Anerkannt ist ferner, dass die Warensortimente der Parteien sich nicht im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG gänzlich voneinander unterscheiden.

b) Die beklagtische Wort/Bild-Marke enthält innerhalb eines umrandeten Rechtecks die Darstellung eines Männchens, das auf einer durch zwei blitzförmige Striche angedeuteten Strasse munter dahinschreitet, darunter die fettgedruckte Buchstabenfolge «AVANTI» mit dem vertieft und in dünnerem Druck in die Buchstabenlücken geschobenen Wort «STORE». Die Beklagte verwendet sie für die Beschriftung abgegebener Tragtaschen sowie in Teilausführung zur Kennzeichnung der Ladengeschäfte, jedoch nicht markenmässig zur Kennzeichnung angebotener Waren.

c) Schutz aus Markenrecht bietet das Gesetz lediglich bei markenmässigem Gebrauch eines Zeichens; nur wer sein Zeichen markenmässig verwendet, kann das Markenrecht eines andern verletzen (BGE 113 II 75, 92 II 261 E. 2). Im Gegensatz zu denjenigen ausländischen Rechtsordnungen, wie etwa der deutschen, die schon das Anbringen der Marke auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder an der Ladentüre als markenmässigen Gebrauch betrachten, fällt nach schweizerischem Recht als solcher nur die Verwendung auf der Ware selbst oder auf ihrer Verpackung in Betracht (BGE 100 II 233). Ungeachtet der Frage, ob die Beklagte ihre Wort/Bild-Marke auch auf diese Weise als eigentliche Warenmarke führen dürfte, ist daher jedenfalls der ihr tatsächlich angelastete Gebrauch markenrechtlich irrelevant. Es kann ihr aus Markenrecht weder die Beschriftung ihrer Ladengeschäfte mit dem umstrittenen Zeichen noch diejenige von Tragtaschen, die nicht bestimmten Waren individuell und fest zugeordnet sind, verboten werden.

Damit entfällt das klägerische Rechtsbegehren auch insoweit, als es der Beklagten nebst dem bereits erfolgten und markenrechtlich nicht zu beanstandenden Gebrauch ihres Zeichens auch den zukünftigen Gebrauch zur markenmässigen Kennzeichnung ihrer Waren verbieten lassen will. Das Unterlassungsbegehren setzt generell und auch im Bereich des Markenschutzes ein aktuelles Rechtsschutzinteresse voraus, das auch noch zur Zeit der Urteilsfällung bestehen muss und bei einer Klage auf Unterlassung künftiger Rechtsverletzungen nur anzunehmen ist, wenn solche Verletzungen ernsthaft zu befürchten sind (BGE 109 II 346 E. 3 mit Hinweisen). Für eine künftige Verletzungsgefahr durch einen markenmässigen Gebrauch des Zeichens liegt jedoch im vorliegenden Fall nichts vor. Er ist weder erfolgt noch angekündigt, obwohl in der Zwischenzeit auch die Dreijahresfrist gemäss Art. 9 Abs. 1 MSchG bereits abgelaufen ist.

4. – a) Markenrechtlich nicht zu beanstandendes Verhalten kann dennoch wettbewerbsrechtlich relevant sein und schliesst einen Unterlassungsanspruch der Klägerinnen nicht aus (BGE 100 II 233 E. 1b). Da nach der vorstehenden Erwägung nicht zu prüfen ist, ob der markenrechtliche Gebrauch des beklagtischen Zeichens

nach Markenrecht zulässig wäre, drängt sich auch die vorinstanzliche Schlussfolgerung, das sich im erlaubten Markengebrauch erschöpfende Verhalten der Beklagten müsse wettbewerbsrechtlich ebenfalls zulässig sein, nicht ohne weiteres auf. Die Klägerinnen berufen sich in diesem Zusammenhang auf Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG und machen geltend, auch der nicht markenmässige Gebrauch des Wortteils der gemischten Marke «AVANTI STORE» in den Ladengeschäften und auf den Tragtaschen sei geeignet, beim Publikum falsche Vorstellungen über die Herkunft der Ware sowie über die Identität und die Geschäftsbeziehungen der Parteien zu erwecken.

b) Liegt die Gefahr der Verwechselbarkeit von Marken nach Art. 6 MSchG vor, so besteht sie auch im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG, wenn die Parteien, wie das hier der Fall ist, in wirtschaftlichem Wettbewerb stehen (BGE 102 II 127). Das wettbewerbsrechtliche Täuschungsverbot setzt dabei keinen markenmässigen Gebrauch des Zeichens voraus.

Die Vorinstanz verneint die Verwechslungsgefahr, weil nach der Rechtsprechung bei Wort/Bild-Marken der Bildteil das dominierende Unterscheidungsmerkmal bilde (BGE 103 II 217 mit Hinweisen), sich aber im vorliegenden Fall die Bildteile deutlich voneinander abheben. Dem widersprechen die Klägerinnen. Sie heben hervor, der für die Unterscheidungskraft massgebliche Gesamteindruck weiche nicht genügend stark von ihrer eigenen Wort/Bild-Marke ab. Zudem weisen sie darauf hin, die Beklagte habe den Hauptbestandteil «AVANTI» identisch aus der ebenfalls geschützten reinen Wortmarke der Klägerin 1 übernommen. Es gehe nicht an, diese Wortmarke durch blosses Beifügen eines Bildteils zu usurpieren.

c) Ob die Wort/Bild-Marken der Parteien sich ausreichend unterscheiden, kann dahingestellt bleiben, wenn jedenfalls die klägerische Wortmarke «AVANTI» bei markenmässigem Gebrauch der beklagten Marke als verletzt zu betrachten ist.

Die Beklagte verwendet in ihrer gemischten Marke die klägerische Wortmarke in identischer Schreibweise und unterscheidet sie von ihr nur durch den Wortzusatz «STORE» sowie durch ihren Bildteil. Beides genügt weder für sich allein noch zusammen, um die beiden Marken auf Grund des durch sie erweckten Gesamteindrucks ausreichend voneinander abzuheben.

Der Zusatz «STORE» ist der englischen Sprache entnommen und steht für Verkaufsladen, lässt also den sprachkundigen Betrachter der als Enseigne verwendeten Marke lediglich auf einen Laden schliessen, der Avanti-Produkte feilhält. Aber auch der des Englischen nicht kundige Leser versteht den Zusatz nicht als Abgrenzung, sondern als Präzisierung, als Kennzeichnung für eine Unterkategorie, die sich schon in ihrer graphischen Gestaltung dem Hauptbestandteil «AVANTI» deutlich unterordnet.

An der Verwechslungsgefahr vermag auch der von der Beklagten verwendete Bildteil nichts zu ändern. Erfahrungsgemäss sind – wie gerade der vorliegende Fall zeigt – Wort und Bild einer gemischten Marke nicht untrennbar miteinander verbunden (BGE 93 II 429), und es wird im mündlichen und schriftlichen Verkehr in der Regel nur das Wort und nicht auch das Bild verwendet. Diesfalls dominiert der Wortbestandteil in der Erinnerung des Kunden, und die gewünschte Marke vermag auch eine reine Wortmarke zu verletzen (BGE 96 II 247). Nichts deutet darauf hin,

dass es sich hier anders verhielte. Im Gegenteil bestätigte die Beklagte selber die Dominanz des Wortteils dadurch, dass sie ihn als ausreichende Enseigne für die Kennzeichnung der Fassaden ihrer Ladengeschäfte erachtet, nachdem ihr die Mitverwendung des Bildteils angeblich durch amtliche Anordnung verwehrt worden ist. Diese isolierte Verwendung des Wortteils bestimmt denn auch massgeblich den beim Publikum erweckten Eindruck.

Entgegen der Ansicht der Vorinstanz hilft der Beklagten auch der Umstand nicht, dass die klägerische Wortmarke der italienischen Umgangssprache entstammt und im deutschen Sprachgebiet ebenfalls bekannt und gebräuchlich ist. Auch wer sprachliches Allgemeingut für seine Marke oder Enseigne verwenden will, hat dieses als Nachbenützer mit ausreichend unterscheidenden Zusatzmerkmalen zu versehen, um der Verwechslungsgefahr vorzubeugen (BGE 100 II 227 E. 4, 95 II 570; Urteil des Bundesgerichts vom 14.10.1981 i.S. Credito Commerciale C. Banca die Credito Commerciale e Mobiliare SA, in Mitt. 1983 II 99). Diese Unterscheidungskraft ist hier, wie bereits festgestellt, nicht gegeben.

5. – Das Begehren der Klägerinnen, das Urteil sei zu publizieren, wird in der Berufungsschrift nicht begründet. Es ist somit darauf nicht einzutreten (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). Die Anordnung würde sich gegebenenfalls auf Art. 6 aUWG abstützen. Jedoch ist mangels jeglicher Begründung nicht dargetan, dass und warum die Publikation, insbesondere als Folge einer vorausgegangenen öffentlichen Auseinandersetzung, zur Aufklärung des Publikums und damit zur Beseitigung der eingetretenen Störung und zur Erhaltung der Kundschaft der Klägerinnen erforderlich wäre (BGE 102 II 128 oben, 93 II 270 E. 8).

### *Art. 3 lit.d UWG – «PLASTICOLOR»*

- *Erfolgt eine Verletzung nicht markenmässig, kommt die Vermutung der Rechtsbeständigkeit einer eingetragenen Marke nicht zum Tragen (E. 1 b).*
- *Der Sinngehalt der Wortkombination PLASTICOLOR liegt auf der Hand (E. 2 c).*
- *Wird die Bezeichnung «PLASTICOLOR» auf dem Produkt geradezu unauffällig angebracht und daher vermutlich von den meisten Konsumenten übersehen, so kann trotz des glaubhaft gemachten grossen Umsatzes solcher Produkte nicht angenommen werden, dass die genannte Bezeichnung einen Individualisierungsgrad erreicht hat, der sie des wettbewerbsrechtlichen Schutzes teilhaftig werden liesse (E. 4).*
- *Si le défendeur utilise la marque litigieuse dans des prospectus, mais non sur les marchandises ou leur emballage, il ne peut pas invoquer la présomption de validité de la marque enregistrée (c. 1 b).*
- *Le sens de la combinaison de mots PLASTICOLOR est évident (c. 2 c).*

- *Si la dénomination PLASTICOLOR est apposée sur le produit de façon à passer parfaitement inaperçue et échappe dès lors vraisemblablement à la plupart des consommateurs, on ne peut admettre, en dépit de la vraisemblance d'un important chiffre d'affaires réalisé sur de tels produits, que cette dénomination a acquis une force distinctive telle qu'elle puisse jouir de la protection du droit de la concurrence déloyale (c. 4).*

Obergerichtskommission OW vom 30.11.1988, publ. in SJZ 85/1989 178 Nr. 31.

#### Art. 15 UWG – «SOURCE CODE»

- *Der Source Code eines Programms ist wohl das wichtigste und wertvollste Geschäftsgeheimnis eines Software-Herstellers (E. 4 a).*
- *Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse der Parteien sind in UWG-Streitigkeiten generell zu wahren (E. 4 d).*
- *Le «source code» d'un programme constitue assurément le secret d'affaires le plus important et le plus précieux d'un créateur de logiciels (c. 4 a).*
- *D'une façon générale, il convient de sauvegarder les secrets de fabrication et d'affaires des parties dans les litiges en matière de concurrence déloyale (c. 4 b).*

KGer NW, Ziv.Abt. I vom 15. Februar 1989, mitgeteilt von RA Dr. P. Troller.

In einem ordentlichen Prozess, in welchem die rechtswidrige Nachahmung eines Computerprogramms beurteilt werden soll, stellte die Beklagte das Gesuch um vorzeitige Edition des Source Code für das klägerische Programm, damit sie über das Original-Programm und das nachgeahmte Programm ein Rechtsgutachten in Auftrag geben und so in der Rechtsantwort die Verletzungsklage substantiiert bestreiten könne. Das Gericht sistierte den Hauptprozess bis zur rechtskräftigen Erledigung der Editionsstreitsache, holte eine Stellungnahme der Klägerinnen ein und entschied ohne Weiterungen aufgrund der Akten:

4. – Dieser Antrag und dessen Begründung erweist sich jedoch aus verschiedenen Gründen als völlig unbegründet bzw. ist schon im Hinblick auf die Wahrung der klägerischen Geschäftsgeheimnisse abzuweisen.

a) Die Gesuchstellerin stützt sich einseitig nur auf die speziellen Bestimmungen der Editionsspflicht nach § 142 ff. NW ZPO, ohne die Allgemeinen Vorschriften für das Beweisverfahren nach § 134 ff. zu beachten. Danach unterliegt auch jede Editionsspflicht der Einschränkung von § 136 Abs. 2 NW ZPO, wonach – wo es zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen einer Partei oder eines Dritten nötig ist – das Gericht von einem Beweismittel unter Ausschluss der Gegenpartei oder der Parteien sowie der Öffentlichkeit Kenntnis nehmen kann. Dass es sich beim Source Code

von AutoCAD um das wohl wichtigste und wertvollste Geschäftsgeheimnis der Klägerinnen handelt, bedarf wirklich keiner Weiterungen. Der Antrag auf Herausgabe dieses Geschäftsgeheimnisses an die Gegnerin im Hauptprozess – es wird ja nicht etwa die Herausgabe zu Händen des Gerichtes oder eines gerichtlich bestellten Experten verlangt – erscheint mehr als kühn und die Gesuchstellerin kann wohl kaum im Ernst mit einer Gutheissung dieses Antrages gerechnet haben.

b) Für die Ausarbeitung einer Rechtsantwort bedarf es zudem keiner Privatexpertise, weil dies kein prozessuales Expertise-Beweismittel ist. Aufgrund ihrer eigenen Fachkenntnisse und der bisherigen Aktenunterlagen ist die Zweitbeklagte durchaus in der Lage, eine angemessene Rechtsantwort zu verfassen.

c) Die Gesuchstellerin beansprucht etwas für sich, was auch die Klägerinnen für ihre Rechtsschrift nicht benützen mussten. Sie konnten ihre Klage ebenfalls ohne Source-Code-Vergleich ausarbeiten, so dass auch eine substantiierte Bestreitung dieser Klage sehr wohl möglich ist. Ob ihre Behauptungen dann zutreffen, wird die – offensichtlich notwendige – Gerichtsexpertise zeigen.

Wie die Klägerinnen, hätte auch die Zweitbeklagte schon längst ein Privatgutachten in Auftrag geben können, um – wie die Klägerinnen im Massnahmeverfahren – ihre Gegenbehauptungen irgendwie darzutun. Mehr als eine Glaubhaftmachung war im Massnahmeverfahren nach § 194 NW ZPO auch gar nicht notwendig; dies war denn auch ohne Vergleich der beiden Source Codes möglich, wie die Klägerinnen gezeigt haben.

d) Schliesslich hilft die Gesuchstellerin auch die Anrufung von Art. 15 UWG nicht, die eine Berufung auf Geschäftsgeheimnisse «ausdrücklich» ausschliessen soll. Im Gesetzestext dieser Bestimmung – laut neuer Fassung vom 19.12.1986, in Kraft seit 1.3.1988 – findet sich kein derartiger Ausschluss einer Berufung auf Geschäftsgeheimnisse bei Anwendung von Art. 5 lit.c UWG. Aus dieser Umschreibung, wonach in Streitigkeiten nach Art. 3 lit.f UWG die Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse der Parteien zu wahren sind, kann nicht generell abgeleitet werden, dass in allen andern UWG-Streitigkeiten die Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse der Parteien nicht zu wahren wären. Art. 15 Abs. 2 UWG sieht ausdrücklich vor, dass Beweismittel, durch die solche Geheimnisse offenbart werden können, der *Gegenpartei* nur soweit zugänglich gemacht werden dürfen, als dies mit der Wahrung der Geheimnisse vereinbar ist. Die Klägerinnen sind denn auch grundsätzlich bereit, diesen Source Code zum ausschliesslichen Gebrauch den gerichtlich bestellten Experten sowie dem angerufenen Gericht zur Verfügung zu stellen, unter der selbstverständlichen Verpflichtung zur Geheimhaltung und der Absicherung, dass keinerlei Kopien davon angefertigt werden. Sie ermöglichen daher hinreichend eine sachliche Abklärung im Prozess, d.h. eine einwandfreie gerichtliche Expertise. Der Argumentation der Klägerinnen kann somit vollumfänglich gefolgt werden.

Das Gesuch um vorzeitige Edition ist daher abzuweisen.

## VI. Muster- und Modellrecht / Dessins et modèles

### Art. 3, 6, 12 ch. 1 et 4, 13 et 23 bis LDMI – «GRIL»

- *Equivalence du dépôt international par rapport au dépôt suisse (c. 2).*
- *Définition et critères de validité du modèle (c. 3 et 4).*
- *Intérêt – économique ou juridique – à faire constater la nullité d'un modèle (c. 5 a).*
- *Die internationale Hinterlegung eines Modells hat die gleiche Wirkung wie die schweizerische Hinterlegung (E. 2).*
- *Definition eines geschützten Modells und Wirkungen der Hinterlegung (E. 3 und 4).*
- *Rechtliches und wirtschaftliches Interesse als Voraussetzung zur Feststellung der Nichtigkeit eines Modells (5. a).*

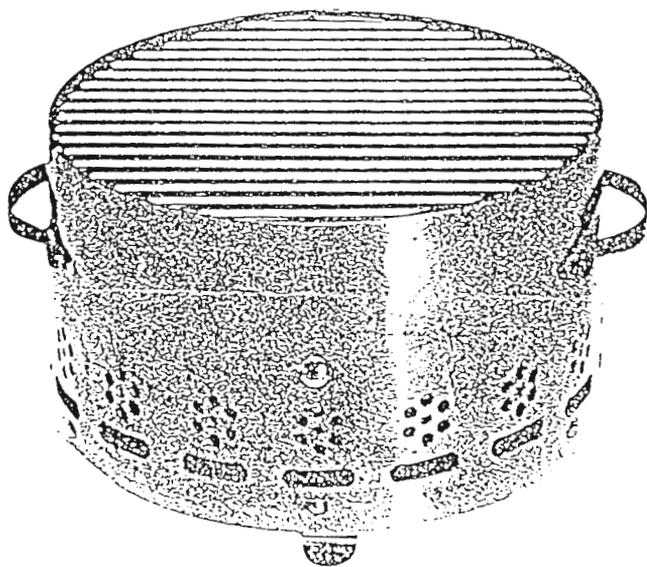
Arrêt de la cour de justice de Genève du 23 juin 1989 dans la cause Jean Roussel c/ Daniel Cagnon.

#### *Faits:*

A. Daniel Cagnon, mécanicien de précision, est l'auteur d'un gril en cuivre de forme circulaire, qui a fait l'objet d'un dépôt de modèle international ouvert sous No 69001, daté du 26 juin 1979, prorogé au 26 juin 1994. Sa base montée sur support en caoutchouc est isolante. Une aération circulaire interne permet d'éviter le désagrément provoqué par le rayonnement de la chaleur. Un fond en matériau isolant, séparé du foyer par une tôle intermédiaire, évite le risque de brûler la table où il est posé; latéralement, une circulation d'air coupe le rayonnement extérieur de la chaleur et empêche que le contact avec le barbecue provoque des brûlures.

Il a une hauteur de 19 cm, support compris, et un diamètre de 28,5 cm. Le foyer est en tôle d'acier zinguée, d'une épaisseur de 1,5 mm. Le manteau extérieur est en cuivre brillant. La grille est en fil d'acier inoxydable d'un diamètre de 5 mm; le poids de l'appareil est de 7 kg.

Les modèles faisant l'objet du dépôt sont les suivants, d'après les photocopies produites par Daniel Cagnon:





Le modèle commercialisé par Daniel Cagnon, suite au dépôt, dénommé «Barbecue Vulcain» montre en lieu et place du trou inférieur allongé un grand trou de forme ronde.

B. Jean Roussel, mécanicien dessinateur, a été au service de Daniel Cagnon du mois d'octobre 1977 à celui de septembre 1983, où il été chargé de tâches diverses: le dépannage, le montage et la fabrication. Cagnon conteste que c'est Roussel qui aurait développé l'outillage pour faire des trous ronds au lieu des trous oblongs figurant dans l'illustration du dépôt.

C. Gérard Muller, restaurateur, a commandé à Cagnon dès 1974 des grils ou barbecues de table, lequel les a, au cours du temps, perfectionnés. Leur forme ronde et leur base isolante les ont distingués des modèles utilisés jusqu'alors par Gérard Muller, qui étaient soit ronds et insérés dans la table soit carrés et posés sur une plaque isolante.

Lors de la réouverture, après un incendie, du restaurant le Bouchon No 1, 49, route de Mon-Ideé à Thônex, le 14 septembre 1977, Gérard Muller a fait de la publicité montrant que sur chaque table pouvait être disposé un nouveau modèle de gril-barbecue pourvu d'une base isolante.

D'après les explications des parties, il se distingue du modèle déposé ultérieurement par les éléments suivants:

Il a une hauteur supérieure de 4 cm à celui-ci, soit 23 cm, pieds compris, au lieu de 19 cm, une rangée de gros trous d'aération et en-dessous une rangée de trous oblongs.

Par la suite, Gérard Muller a commandé ce modèle seulement pour le restaurant Le Bouchon No 2 à la rue Blavignac.

Il se présente comme suit selon un agrandissement et une reproduction de la photographie parue dans la Tribune de Genève du 13 septembre 1977:



Un exemplaire de ce modèle sans la grille supérieure, a été déposé par Daniel Cagnon à l'audience de comparution personnelle du 27 avril 1988.

Selon Daniel Cagnon, l'impression d'ensemble que donne le modèle déposé par rapport au modèle de 1977 produit un effet esthétique et une certaine originalité en raison des éléments suivants: l'aspect brillant de la plaque de cuivre extérieure, celui-ci étant spécialement laminé pour qu'il n'y ait pas de trames; le nickelage de la grille extérieure résultant d'un traitement technique de surfaces; les poignées qui sont particulièrement fines. Enfin, de l'avis de Daniel Cagnon, la différence de hauteur, soit 4 cm, est aussi très importante parce que le public y est très sensible.

D. Après avoir quitté son emploi chez Daniel Cagnon, Jean Roussel a lui aussi fait fabriquer des grils-barbecue et, comme Daniel Cagnon, fait établir un prospectus par un publicitaire. Selon ce prospectus, il a produit un gril circulaire de 19 cm de hauteur et deux grils rectangulaires.

Ces grils ont la même hauteur ou une hauteur inférieure à ceux fabriqués par Cagnon, sur la base du modèle déposé, avec pour différence des trous inférieurs en forme de losange au lieu de ronds et en dessus, des trous ronds qui, assemblés, forment également une figure en losange.

La distribution exclusive de ce gril a été confiée à la maison SDS SA, dont Jean Roussel est actionnaire et directeur.

E. Se fondant sur la loi fédérale sur les dessins et modèles industriels (ci-après: LDMI), Daniel Cagnon a déposé plainte pénale à l'encontre de Jean Roussel pour contrefaçon de modèles industriels. Il s'est plaint de ce que la maison SDS vendait à ses propres clients les grils contrefaits. Il a également déposé plainte pénale contre la maison Verceram SA, distributrice des grils litigieux.

Par ordonnance du 18 janvier 1988, le juge d'instruction a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé sur la validité du modèle déposé le 26 juin 1979.

F. Par une demande déposée le 9 octobre 1987, Jean Roussel a introduit une action en nullité de modèle.

G. Par requête du 26 janvier 1988, Daniel Cagnon a demandé à la Cour, statuant sur mesures provisoires urgentes, de faire défense à Jean Roussel de continuer la fabrication, la production, la distribution et la commercialisation de son gril contrefait jusqu'à droit jugé entre les parties.

Par ordonnance du 25 février 1988, la Cour a donné suite à cette requête.

H. Par ses dernières conclusions, Jean Roussel demande à la Cour de déclarer nul et de nul effet le modèle déposé auprès de l'organisation mondiale de la propriété industrielle par Daniel Cagnon le 26 juin 1979, portant le No 69001, cela avec suite de dépens.

Daniel Cagnon conclut au déboutement de Jean Roussel avec suite de dépens et a formulé une offre de preuve.

### *Droit:*

1. L'article 33 LDMI prévoit que les cantons doivent désigner un tribunal compétent pour juger les contestations civiles relatives à la protection des dessins et modèles, lequel statuera comme instance cantonale unique. Selon l'article 31 LOJ al. 1 b ch. 2, les chambres civiles de la Cour de justice connaissent des causes pour lesquelles les lois fédérales ou cantonales ne prévoient qu'une seule juridiction cantonale.

2. En vertu de l'article 23 bis de la loi fédérale sur les dessins et modèles industriels, le dépôt international du «gril portable» de Daniel Cagnon équivaut à un dépôt fait en Suisse. L'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels ne confère pas une protection plus étendue que celle qui découle de la LDMI et elle ne fait pas dépendre cette protection de conditions différentes (ATF 113 V 79).

3. D'après l'article 6 LDMI, le fait du dépôt crée la présomption que l'objet déposé était nouveau au moment du dépôt, et que le déposant en est l'auteur. L'article 12 ch. 1 LDMI dispose que le dépôt d'un dessin ou modèle sera déclaré nul et de nul effet si le dessin ou modèle n'était pas nouveau au moment du dépôt. L'article 12 ch. 4 prévoit cette nullité si l'objet déposé n'a pas les caractères d'un dessin ou d'un modèle au sens de la loi. L'article 13 LDMI déclare que l'action en nullité peut être intentée par toute personne qui justifie d'un intérêt.

4. a) Constitue un modèle, au sens de la LDMI, toute forme plastique, combinée ou non avec des couleurs, devant servir de type pour la fabrication industrielle d'un objet. Cependant, en vertu de l'article 3 LDMI, la protection accordée par la loi ne s'applique pas aux procédés de fabrication, à l'utilisation ou à l'effet technique de l'objet fabriqué sur le type de modèle protégé. Chacun peut donc fabriquer son produit de la façon qui soit la plus simple et la plus économique et lui donner la forme la plus utile du point de vue technique, même s'il doit être semblable au produit d'autrui. Il faut donc éliminer les formes qui sont conditionnées par la technique avant d'examiner si les éléments restants justifient la protection accordée aux modèles par la loi. L'objet ne doit pas nécessairement être le résultat d'une activité créatrice. Il suffit qu'il présente une certaine originalité et une certaine individualité qui révèle ainsi un minimum d'esprit inventif. Enfin, la forme, pour pouvoir être protégée, doit avoir été donnée à l'objet pour des motifs esthétiques (ATF 113 I 80; 104 II 328-329 = JdT 1979 260-261; ATF 95 II 472-3 = JdT 1970 626 et réf.). Cette forme doit se distinguer clairement des formes déjà existantes, l'auteur ayant créé celle-ci dans son esprit et ne l'ayant pas trouvée ailleurs (cf. *A. Troller*, in Pierre et François Greffe, *Traité des dessins et modèles en droit français, dans les principaux pays du Marché commun et en Suisse*, chap. IX, Suisse, 4<sup>ème</sup> éd., 1988, p. 8). Mais une forme peut s'exprimer arithmétiquement par un rapport de dimensions et son caractère très simple n'exclut pas une certaine originalité (par ex. des cornets pour bonbons abandonnant la forme oblongue traditionnelle pour une forme trapue qui, lorsque le sachet est rempli, évoque une bonbonnière) (ATF 87 II 52 = JdT 1961 I 598). Mais il n'y a pas de protection légale si la forme extérieure n'a qu'un but utilitaire (par ex. l'arrondi des dents d'un peigne à démêler) (ATF 55 II 221 = JdT 1930 I 91). Il n'y a pas non plus de protection légale si une forme connue n'est modifiée que sur certains détails ou que des formes déjà connues sont reproduites sous forme de mosaïque de telle sorte que la forme nouvelle n'exerce pas un effet esthétique nouveau manifestement reconnaissable ni ne donne une impression esthétique indépendante (*A. Troller*, *Immaterialgüterrecht*, 3<sup>ème</sup> éd., vol. I, p. 408).

b) Enfin la forme doit présenter non seulement une certaine originalité ou nouveauté (soit une nouveauté matérielle qualifiée, cf. *Michael Ritscher*, *Der Schutz des Design*, p. 44 et 46 et ss), mais aussi une nouveauté formelle c'est-à-dire n'avoir pas été connue du public ni des milieux industriels et commerciaux intéressés (art. 12 ch. 1 LDMI).

c) Un modèle est réputé connu du public déjà lorsqu'il l'est d'un nombre relativement restreint de personnes lorsque, de par sa nature, il n'intéresse que des milieux qui sont eux-mêmes restreints (ATF 54 II 62 = JdT 1928 I 304).

### 5. Qu'en est-il en l'espèce?

a) Le défendeur dénie à Jean Roussel tout intérêt pour agir parce qu'il n'a produit qu'une présérie, produite à une cinquantaine d'exemplaires, abandonnée définitivement six mois plus tard en raison de problèmes rencontrés avec la clientèle.

L'intérêt mentionné à l'article 13 LDMI peut être soit juridique, en ce sens que le demandeur entend démontrer qu'il ne viole pas le droit d'autrui sur un modèle, soit économique, parce que l'auteur de l'action en nullité commercialise un objet du même type que celui pour lequel le défendeur invoque la protection légale (*Troller, Immaterialgüterrecht*, 3ème éd., p. 1020-1021).

Toutefois, déjà en raison de la procédure pénale introduite contre lui, Jean Roussel a un intérêt juridique à faire reconnaître la nullité du modèle déposé par son adversaire. En outre, il n'est pas exclu que le demandeur veuille à l'avenir diffuser à nouveau son propre modèle pour lequel il a fait établir un prospectus par un conseil en publicité.

b) Dans sa demande, Jean Roussel a allégué que le modèle de gril portatif Vulcan a été commercialisé bien avant d'avoir été déposé, soit depuis 1971 déjà. Mais il ressort de l'instruction de l'action en nullité, qu'un modèle ressemblant à celui qui a été déposé a été vendu au restaurateur Gérard Muller, propriétaire des restaurants Le Bouchon No 1 et Le Bouchon No 2 depuis le mois de septembre 1977.

Ce modèle a pu intéresser les fabricants et commerçants puisqu'il a fait l'objet d'une publicité dans les journaux à l'occasion de la réouverture du Bouchon No 2 et que le public a su de la sorte qu'un tel modèle était utilisé chez un restaurateur dont la charbonnade sur ce gril-barbecue était la spécialité. Il y a donc lieu d'admettre qu'il a été pour le moins connu des milieux intéressés par ce genre d'articles.

Par ailleurs, on constate, en comparant le modèle livré en 1977 à Gérard Muller par Daniel Cagnon avec celui qui a fait l'objet du dépôt qu'il repose également sur des pieds et qu'il ne s'en distingue essentiellement – le défendeur l'a reconnu – que par sa hauteur supérieure de 4 cm. Cette différence de hauteur ne comporte, du point de vue esthétique, aucun élément d'originalité. Une telle différence de hauteur n'est pas frappante. Pourtant, selon le défendeur, cela serait cette différence de hauteur qui est déterminante. Ce dernier a fait valoir aussi l'aspect brillant de la plaque de cuivre extérieure et le nickelage de la grille mais ces modifications doivent être assimilées à un changement de couleur, lequel ne constitue pas une différence protégeable (article 24 lettre c). La modification de la forme des rivets, des poignées et des trous de ventilation ne dénote pas le minimum d'esprit inventif exigé par la loi. En définitive, l'impression d'ensemble laissée chez les acheteurs de ces deux modèles n'est pas suffisamment marquante, sous le critère de l'originalité, pour que l'on puisse admettre que le modèle déposé répond aux exigences de la LDMI.

Dans ces conditions, le modèle déposé ne répond pas aux conditions fixées par la loi et la demande doit être accueillie. Il en résulte que la mesure provisionnelle ordonnée la 25 février 1988 doit être levée.

Il sied enfin de relever à toutes bonnes fins que, lorsque la Cour a statué sur mesures provisionnelles, le débat judiciaire n'avait pas porté sur la comparaison du modèle utilisé depuis 1977 avec celui qui a fait l'objet du dépôt.

En conclusion, la demande doit être accueillie.

### VIII. Buchbesprechungen / Bibliographie

*Dessemontet, François*, Prof. Dr. iur. (Herausgeber), UWG: Gesetz, Materialien, Rechtsprechung, Bd. 13 der Schriftenreihe CEDIDAC, Lausanne 1989.

Prof. Dessemontet hat mit seinen Mitarbeitern Martin Wernli, Isabelle Romy und Eve Wollmann Gautier ein umfassendes Kompendium zur Praxis des schweizerischen Wettbewerbsrechts geschaffen. Es enthält die nach Artikeln des UWG geordnete Zusammenfassung von 627 Entscheidungen des Bundesgerichts und der kantonalen Gerichte, darunter die für das neue UWG aktuelle Präjudizien aus dem alten Gesetz von 1943. Der Leser unserer Zeitschrift wird mit Genugtuung feststellen, dass die grosse Auswahl der kantonalen Rechtsprechung zu einem wesentlichen Teil den SMI entnommen ist, nebst anderen Zeitschriften und Amtsberichten. Die Fülle des Materials wird durch zwei übersichtliche synoptische Sachregister nach Fundstellen und Stichworten ergänzt, so dass dem Praktiker der Zugriff zu den zitierten Texten erleichtert wird. Neben dem vollständigen Gesetzestext des neuen UWG von 1988 wird unter jedem Artikel auch die Fassung des UWG von 1943 sowie die entsprechende Stelle im Entwurf des Bundesrates und der weiteren Materialien auszugsweise angeführt. Der Anhang enthält die wichtigsten Nebenerlasse zum UWG, wie zum Beispiel die Preisbekanntgabeverordnung und die Ausverkaufsverordnung sowie die einschlägigen Bestimmungen aus anderen Bundesgesetzen wie das IPRG, das Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess, die PVUe etc. Beachtlich ist, dass der vorliegende Band in der Schriftenreihe der CEDIDAC gleichzeitig in französischer (Band 12) und deutscher Fassung erscheint. Dem Herausgeber und seinen Mitarbeitern muss der Praktiker für diese hervorragende und nützliche Arbeit dankbar sein.

Christian Englert

*Bühning, Manfred*: Gebrauchsmustergesetz, Kommentar, 3., neubearbeitete Auflage, Carl Heymanns Verlag, Köln, 1989. XV, 433 Seiten. Plastik DM 120.-

Das am 1. Januar 1987 in Kraft getretene «Gesetz zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes», das dieser Neubearbeitung des Kommentars zugrundeliegt, hat das attraktive, weil schnelle und preisgünstige Schutzrecht «Gebrauchsmuster» noch attraktiver gemacht:

1. Schaltungen an Arbeitsgeräten und Gebrauchsgegenständen sind jetzt schutzfähig.
2. Die Gbm-Hilfsanmeldung ist weggefallen. An ihre Stelle tritt eine elegante «Anmeldetag-Beanspruchungslösung». Der Anmelder kann für sein Gbm den Anmeldetag seiner schon bestehenden Patentanmeldung in Anspruch nehmen.
3. Das Prinzip der «inneren» Priorität gilt jetzt auch für Gebrauchsmuster.

4. Auch für das Gbm räumt das DPA jetzt die Möglichkeit der Recherche nach dem Stand der Technik ein.
5. Übertragung bricht nicht mehr Lizenz; das Risiko des Lizenznehmers wird dadurch berechenbar.
6. Die Schutzdauer kann um weitere zwei auf nunmehr acht Jahre verlängert werden.

Darüber hinaus enthält das Gesetz auf der Grundlage der bisherigen Rechtspraxis für verschiedene Sachverhalte ausdrückliche Regelungen und Klarstellungen.

Die Bedeutung des deutschen Gebrauchsmustergesetzes rechtfertigt nach dieser bedeutenden Novellierung erst recht einen eigenständigen Kommentar.

*Dr. Rainer Schulte*, Mitglied der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, Richter am Bundespatentgericht: Patent- und Musterrecht, Textausgabe, 3., aktualisierte und erweiterte Auflage, Carl Heymanns Verlag, Köln, 1989. VI, 266 Seiten. Kunststoff DM 48.-.

Die beliebte, griffige Textausgabe zum Patentrecht ist auf den neuesten Stand gebracht und um das Musterrecht erweitert worden. Die neue Ausgabe bietet dem Praktiker sämtliche Gesetzestexte auf dem Gebiet des Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Schriftzeichen-, Topografie- und Halbleiterschutzrechts in übersichtlicher Form. Durch geschickte Druckordnung wurde der bisherige Umfang beibehalten, so dass trotz der Neuaufnahme des Musterrechts ein schmaler, handlicher Band zur Verfügung steht, der alles enthält, was man im Verfahren vor dem DPA und den Gerichten benötigt.

Die 3. Auflage der Textausgabe enthält wie bisher sämtliche gesetzlichen Vorschriften auf folgenden Gebieten:

Patentrecht:	(PatG 1981, IntPatÜG, PPatG)
Verfahrensrecht:	(DPAV, PatAnmV, WahrnV, ErfBenV, StdTV, EuroÜbsV, RollenV)
Kostenrecht:	(PatGebG, VerwKostV, GebZahlV, BeiordnungsG, ErstattungsG)
Internationales Recht:	(PVÜ, Budapester Vertrag)

*Neu aufgenommen sind:*

#### *Gebrauchsmusterrecht*

Gebrauchsmustergesetz 1987 und 1968

Gebrauchsmusteränderungsgesetz 1986

Gebrauchsmusteranmeldeverordnung

Gesetz über den Schutz der Topografien (Halbleiterschutzgesetz)

Halbleiterschutzanmeldeverordnung

*Geschmacksmusterrecht*

Geschmacksmustergesetz 1988

Schriftzeichengesetz

Musteranmeldeverordnung

Musterregisterverordnung